



# **LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS**

El presente documento nos sirve de complemento del Manual Armonizado en Materia de Criterios De Registro de Marcas para los Países Centroamericanos y la República Dominicana, donde encontraremos los lineamientos para la recepción y el examen de las solicitudes de marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas presentadas al Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

Así mismo, encontraremos criterios a aplicar para las solicitudes de renovaciones y actos modificatorios, en donde indicamos los documentos requeridos para casos puntuales. De igual forma, hemos incluido puntos de aclaración sobre las diferentes situaciones que se presentan en Recursos y Acciones Legales.

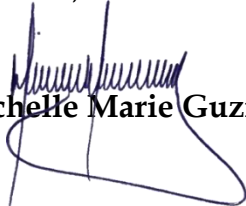
Este documento, busca ser una guía-ayuda tanto para examinadores, usuarios y oficiales de Servicio al Usuario, del cual podrán servirse y encontrar los principales criterios forjados por este Departamento de Signos Distintivos, a la hora de recibir, validar, objetar o conceder un registro.

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 servir de referencia y establecer una posición para los casos en que la Ley no es clara o específica.

Estos lineamientos serán revisados periódicamente, por lo que les recomendamos a todos los usuarios que se sirvan de este instrumento, notificar las situaciones que se presenten y que no se encuentren contempladas en el mismo, para que se discutan y agreguen a la próxima versión de este documento.

Confiamos en el buen uso que se empleará de este documento, recordándoles siempre que el objetivo del mismo es procurar dar respuestas satisfactorias a las solicitudes presentadas, en los plazos establecidos, en total apego a la legalidad y a la mejora continua de nuestros procesos y servicios.

Atentamente,

  
**Lic. Michelle Marie Guzmán Soñé**

## Contenido

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GENERALIDADES.....                                                                      | 7  |
| Examen de forma .....                                                                   | 8  |
| Fecha de presentación .....                                                             | 9  |
| Representantes .....                                                                    | 11 |
| Poder de Representación .....                                                           | 11 |
| Beneficio de Prioridad .....                                                            | 13 |
| Imágenes en signos figurativos o mixtos .....                                           | 15 |
| Modificaciones y/o correcciones .....                                                   | 16 |
| Modificación en trámite de una solicitud de Nombre Comercial .....                      | 17 |
| Enmiendas.....                                                                          | 18 |
| Titularidad .....                                                                       | 18 |
| Examen de fondo .....                                                                   | 19 |
| 1. Prohibiciones absolutas (Art. 73 y Art. 114 para nombres comerciales) .....          | 19 |
| 2. Prohibiciones relativas (Art.74 y 114 para nombres comerciales) .....                | 20 |
| Denominaciones que no debemos de otorgar sin consentimiento de su titular.....          | 20 |
| Signos Distintivos que contienen Denominación de Origen / Indicaciones Geográfica ..... | 20 |
| Objeciones.....                                                                         | 22 |
| Objeciones por un signo igual pero el solicitado objetado ya está constituido. ....     | 24 |
| Objeciones por actividad comercial .....                                                | 25 |
| Objeciones en base a registros sin Actividad .....                                      | 27 |
| Solicitudes de distintivos ya concedidos al mismo titular:.....                         | 27 |
| Cantidad de objeciones.....                                                             | 28 |
| Variación de solicitante.....                                                           | 28 |
| Registro anterior, vencido.....                                                         | 29 |
| Gentilicios.....                                                                        | 30 |
| Actos de consentimiento .....                                                           | 30 |
| Principio de racionalidad:.....                                                         | 31 |
| Principio de proporcionalidad:.....                                                     | 31 |
| Varios signos en una solicitud .....                                                    | 32 |

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Notas de crédito.....                                                                                               | 32 |
| Cambios de Servicios.....                                                                                           | 33 |
| Fe de errata en las publicaciones de solicitudes.....                                                               | 33 |
| Calidad para solicitar .....                                                                                        | 33 |
| Traducción de Signos.....                                                                                           | 34 |
| Reserva de clases .....                                                                                             | 35 |
| División de Solicitud .....                                                                                         | 35 |
| Examen de Marcas Notorias .....                                                                                     | 36 |
| Signos de uso común.....                                                                                            | 37 |
| Signos complejos.....                                                                                               | 37 |
| Marcas no Tradicionales .....                                                                                       | 38 |
| Marcas Sonoras.....                                                                                                 | 38 |
| Marcas olfativas .....                                                                                              | 39 |
| Marcas tridimensionales.....                                                                                        | 39 |
| Vestido comercial o Trade Dress.....                                                                                | 40 |
| Renuncia a los Elementos del Signo (Disclaimers) .....                                                              | 41 |
| Reclasificación de Productos y Servicios y Reconstrucción de Expedientes.....                                       | 42 |
| Examen de Solicitudes de Marcas Farmacéuticas.....                                                                  | 42 |
| Lemas Comerciales.....                                                                                              | 43 |
| Solicitudes de Nombres Comerciales.....                                                                             | 45 |
| POPCAST.....                                                                                                        | 46 |
| Solicitudes de Centros de estudios .....                                                                            | 47 |
| Solicitudes de Centros de estudios de Educación Superior .....                                                      | 47 |
| Base de Datos de la DGII .....                                                                                      | 48 |
| Examen de Registrabilidad de Nombres Comerciales .....                                                              | 48 |
| Sindicatos .....                                                                                                    | 49 |
| Consorcio.....                                                                                                      | 50 |
| Cooperativas .....                                                                                                  | 50 |
| Consejos de Familia.....                                                                                            | 51 |
| Solicitudes de nombres de “condominios” como nombre comercial.....                                                  | 52 |
| Inmobiliaria/constructora/ Administración de edificios/ nombre de edificio o torre/ Consorcio de Propietarios ..... | 53 |

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Solicitudes de signos distintivos para distinguir Certámenes o Concursos de belleza .....        | 53 |
| Cruz Roja Dominicana .....                                                                       | 53 |
| El uso del término By.....                                                                       | 55 |
| Movimientos y Partidos Políticos.....                                                            | 55 |
| Cuerpos de Bomberos y Policía Municipal .....                                                    | 56 |
| Entidades que requieren autorizaciones .....                                                     | 56 |
| Oficinas de abogados .....                                                                       | 57 |
| Formas Societarias .....                                                                         | 57 |
| Uso de siglas de países y ciudades .....                                                         | 58 |
| Uso de símbolos olímpicos.....                                                                   | 58 |
| Compañías de transporte.....                                                                     | 59 |
| Cámaras de Comercio y Cámaras de Comercio y Producción.....                                      | 59 |
| Bolsa de Valores .....                                                                           | 60 |
| Nombres comerciales con los siguientes términos (seguros, reaseguros, coaseguros o pólizas) .... | 60 |
| Actividad con términos genéricos .....                                                           | 61 |
| Nombre y Apellido de un Tercero .....                                                            | 61 |
| Nombres y Apellidos Idénticos pero con un Elemento Distintivo.....                               | 61 |
| Rótulos .....                                                                                    | 62 |
| Emblemas .....                                                                                   | 62 |
| Transformación de Compañías .....                                                                | 62 |
| Asociaciones, Fundaciones y Federaciones.....                                                    | 63 |
| Ejemplos de denominaciones engañosas en virtud de leyes vinculantes .....                        | 64 |
| RECURSOS Y ACCIONES LEGALES .....                                                                | 64 |
| Acción en Cancelación:.....                                                                      | 64 |
| Acción en Cancelación por Abandono: .....                                                        | 64 |
| Recurso de Oposición:.....                                                                       | 65 |
| Acción en Nulidad: .....                                                                         | 65 |
| Acción en Cancelación por no Uso:.....                                                           | 65 |
| Acción en reivindicación del derecho al título de protección:.....                               | 65 |
| Recurso de Reconsideración .....                                                                 | 66 |
| Fases del Proceso de los Recursos y Acciones Legales.....                                        | 67 |
| Notificaciones.....                                                                              | 67 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Domicilio Desconocido .....                                                                       | 68 |
| Cómputo de plazos.....                                                                            | 68 |
| Prórrogas y Suspensiones .....                                                                    | 69 |
| Solicitudes de prórrogas correspondientes a Recursos y Acciones Legales .....                     | 69 |
| Suspensión de solicitudes de marcas y nombres comerciales.....                                    | 70 |
| Solicitudes de Suspensión correspondientes a Recursos y Acciones Legales.....                     | 70 |
| Registros Extemporáneos.....                                                                      | 71 |
| Acciones y/o recursos Inadmisibles .....                                                          | 71 |
| Recursos y/o Acciones Improcedentes .....                                                         | 73 |
| Cierre administrativo.....                                                                        | 73 |
| Pruebas.....                                                                                      | 73 |
| Rectificación de error material en las resoluciones .....                                         | 74 |
| Renovaciones y actos modificatorios.....                                                          | 75 |
| Renovación de Registro.....                                                                       | 75 |
| Transferencia del registro .....                                                                  | 77 |
| Renovaciones y actos modificatorios de signos cuyo titular ha fallecido.....                      | 78 |
| Cancelación Voluntaria .....                                                                      | 78 |
| Traspaso de registro en virtud de Acción en Reivindicación del Derecho al Título de Protección... | 78 |
| Licencia de Uso.....                                                                              | 79 |
| Embargo Retentivo.....                                                                            | 79 |

## **GENERALIDADES**

Las solicitudes de marcas colectivas, de certificación, sonoras, olfativas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, deben realizarse de manera presencial en nuestras oficinas (Oficina Principal, Oficina San Francisco de Macorís, Oficina Regional Este o en la Oficina Regional Norte) mediante una instancia, mientras que las solicitudes de marcas denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, lemas comerciales y las solicitudes de nombres comerciales, rótulos y emblemas se presentarán a través de la plataforma Web (E-SERPI) o mediante el sistema SAC. En el caso de los nombres comerciales también pueden ingresar por la plataforma de Formalízate.

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 el Art.76 de la Ley 20-00, ésta siempre coincide con la fecha del recibo de entrada del servicio a la institución por caja o por ESERPI.

Para las solicitudes presentadas a través de la plataforma Web, la fecha de presentación será aquella en que la oficina verifique que la solicitud está completa, conforme a lo establecido en el Art. 76 de la Ley 20-00, el pago procesado y se remite el correo de confirmación al solicitante, teniendo pendiente que la Plataforma web (ESERPI) abre a las 8:00 a.m. y cierra a las 3:30 p.m., por lo que aquellas solicitudes que ingresaron fuera de ese horario o los fines de semana o feriado pasan al día laborable siguiente.

Todos los documentos que ingresen a la oficina deben ser recibidos mediante un servicio, para que de esta forma figuren en el flujo de trabajo del expediente al que corresponda, por lo que a los fines de alguna documentación referente a cualquier expediente relativo a nuestros procesos, no se deberá recibir físicamente si no se ha introducido en el sistema para que figure en la trazabilidad del mismo. Si dicho documento no va vinculado a un servicio ofrecido por una de nuestras áreas, el mismo deberá ser introducido como “escrito referente” o “depósito de documento” según correspondan.

El “escrito referente” es aquel en el que el usuario desea realizar alguna aclaración o complementar la solicitud de un servicio, en cambio el “depósito de documentos”, es aquel que usamos para depositar algún documento que sirva de complemento a la solicitud de un servicio.

## **Examen de forma**

Una vez admitida a trámite la solicitud y asignado su número de expediente, la misma es integrada como un documento en PDF en el flujo de IPAS. En los casos de solicitudes de nombres comerciales, rótulo o emblema o marcas estas son asignados por medio del Sistema de Asignación de Expedientes SAE. Las solicitudes de registro de Marcas Olfativas, Sonoras, Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas y de certificación serán remitidas por conduce desde el área de correspondencia, al Departamento de Signos Distintivos para que sea digitada la solicitud.

Cuando las solicitudes sean ingresadas vía Eserpi o SAC o Formalízate (para nombre comercial), las mismas se encontrarán cargadas en el sistema IPAS, en donde el examinador podrá visualizar en PDF el documento base completo, verificando que se hayan cumplido y completado los requisitos de forma.

En los casos en que se reciba la solicitud vía instancia, los examinadores deberán completar toda la información requerida por el sistema IPAS con los datos aportados por el solicitante en su comunicación de solicitud y los documentos adjuntos.

En los casos de signos que posean una figura (marcas figurativas, mixtas, tridimensionales, emblemas y rótulos) se clasificarán en virtud de la Clasificación de Viena, para esto podrán consultar la base de datos WIPO Global Brand Data base, para verificar como otras oficinas han clasificado dicho diseño y aplicar dicha clasificación a la solicitud. En los casos de que se trate de marca mixta o rótulo, la denominación que se lea en el diseño aportado es la que debe de contener en el nombre del signo (que consiste en todos los elementos denominativos que posee, independientemente de su longitud), en caso de no coincidir, deberá ser objetada.

Posteriormente, si la documentación se encuentra completa y cumple con los requisitos establecidos en la Ley 20-00, la solicitud es examinada de forma. De esto se entiende que un examen de forma es aquel que se le realiza a las solicitudes para verificar que se han completado todos los requisitos exigidos por la Ley para poder entonces establecer una fecha de presentación.

Los examinadores, en las solicitudes de marcas, deberán verificar si los productos se encuentran correctamente clasificados, para lo cual utilizarán la herramienta TMCLASS, que se encuentra disponible en el siguiente link:

<http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es> o buscando en Google, el cual es una herramienta que tiene como base tanto la clasificación de Niza como la clasificación armonizada del arreglo de Madrid (MGS).

No serán objetadas las solicitudes en las cuales por temas de forma (falta de alguna documentación como cédula, pasaporte o RNC, así como completar una dirección a la cual le falta núm., sector) se puedan resolver comunicándonos con el usuario y que el mismo lo remita por correo el cual debe ser adjuntado en el flujo del IPAS como documento referente.

En aquellos casos en los que exista un error en la actividad comercial o que no quede claro la titularidad o el signo, debe de objetarse para que el usuario por medio de una respuesta a objeción corrija.

En el caso en que exista una diferencia entre el poder y la solicitud, en base al signo, se tomará en cuenta lo indicado en la solicitud, salvo que sea necesario objetar ya que no queda claro lo solicitado.

La oficina podrá aceptar documentos que se encuentren firmados por una firma digital. La firma digital es un algoritmo matemático usado normalmente para verificar la autenticidad e integridad de un mensaje, como un correo electrónico, una transacción con tarjeta de crédito o un documento digital. En caso de tener el código qr, debemos de verificar que el documento es auténtico o que el usuario nos indique donde podremos validar. Importante recalcar que no es lo mismo una foto de una firma a un documento firmado electrónicamente.

## **Fecha de presentación**

En el caso de las marcas, la fecha de presentación de la solicitud será la indicada en la fecha de recibida, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Art.76 (modificado por el Art.14 de la Ley No.424-06) de la Ley 20-00.

Cuando la solicitud no cumpla con uno de los requisitos indicados en el antes citado artículo, se deberá realizar un requerimiento para los nombres comerciales y una objeción de forma para las marcas, al solicitante para que la complete. Luego que se cumplan todos los requisitos indicados en el Art.75 y 76, se procederá a evaluar el fondo de la solicitud.

Cualquier requerimiento consistente en, poder de representación, pago de la tasa de la solicitud, documentos o autorizaciones requeridas, al depositarlos no alterarán la fecha de presentación y en caso de que falten en el expediente, se le dará una objeción de forma al solicitante para deposite esta documentación.

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

En el caso de las solicitudes de Nombres Comerciales, Rótulos y Emblemas, la fecha de presentación será aquella en que la solicitud haya cumplido con los requisitos indicados en el Art.1 del decreto 260-18, el cual modifica el art.65 y 66 del Reglamento No. 599-01 de aplicación de la Ley 20-00 de falta de algunos de los documentos indicados en dicho artículo, la solicitud será objetada y la fecha de presentación corresponderá a la fecha en que la misma haya sido completada.

En el caso de que en la respuesta a objeción, el solicitante realice algún cambio a su solicitud, por ejemplo: titular, domicilio, representante o limitación de productos, servicios o actividad comercial, la fecha de presentación no cambiará. La fecha de presentación solo será modificada cuando el cambio consista en una modificación a la actividad o al signo y estas deben de estar autorizadas por la Dirección de Signos Distintivos o aquellas personas que tienen la firma delegada.

Cuando las solicitudes de marcas sean presentadas en hojas timbradas e indiquen en su contenido un domicilio diferente al del membrete de la hoja, se tomará como válido el domicilio señalado en el contenido de la comunicación, por lo cual será este el que los examinadores inscribirán en la solicitud.

En el caso en 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 examinador puede inscribir a la empresa como solicitante del signo, con su domicilio correspondiente, es decir el domicilio de su país de origen y el mismo no deberá ser objetada por dirección incompleta en caso de entenderlo así.

Si el extranjero posee un representante y no ha indicado un domicilio completo para fines de notificación, no se deberá objetar por falta de domicilio ya que bastará con que cumpla con lo indicado al Art.148.

#### **La fecha de presentación de la solicitud varía en los siguientes casos:**

- Cuando el usuario modifica el signo, ya sea por medio de una respuesta a objeción o de una solicitud de enmienda.
- Cuando el solicitante solicita un signo para distinguir productos, servicios o actividad comercial, objetamos la solicitud y en su respuesta a objeción cambia totalmente o amplía los productos y/o servicios o la actividad comercial.

**La fecha de presentación de la solicitud NO varía en los siguientes casos:**

- Cuando el usuario someta una solicitud para distinguir X productos, servicios o actividad comercial, la objetamos y en su respuesta este limita los productos, servicios o actividad comercial declarados previamente.
- Cuando en una respuesta a objeción se incluya un solicitante adicional (cotitularidad), conjuntamente con el solicitante inicial (esto no generará un pago de tasa adicional).
- Cuando la solicitud sea objetada requiriendo, poder de representación, pago de la tasa de la solicitud, documentos o autorizaciones requeridas.

Cuando una solicitud está objetada por requerimiento, deben de recordar que la misma no está presentada, por lo que no puede ser citada para fines de objeción a otra solicitud que ha ingresado luego de ella.

## **Representantes**

En los casos en que en la solicitud figura como representante una persona jurídica (una compañía o una oficina de abogados), el examinador debe asegurarse de que la misma tenga un representante (persona física) y que este figure en la solicitud, conjuntamente con el documento que avale su calidad.

Ejemplo: en la solicitud figura como representante el bufete de abogados X (persona jurídica) y la comunicación se encuentra firmada por Y (persona física). En ese caso debemos poner en el sistema IPAS como representante X / Y, ya que aquellos que se hacen representar por una persona jurídica deben de especificar quien figurará como representante de dicha entidad y este debe de corresponder a una persona física.

## **Poder de Representación**

Para realizar cualquier trámite en esta Oficina son aceptados los poderes de representación simples, sin la obligación de que se encuentren notariados. El solicitante podrá indicar en su solicitud si dicho poder se encuentra en nuestra oficina, y en este caso los examinadores deberán buscar dicho poder, sacarle copia y anexarlo al expediente. En los casos de las solicitudes efectuadas de manera presencial, correspondencia escaneará dicho poder y lo archivará en la carpeta digital "Poderes de Representación" por el número de expediente de la primera solicitud, cuestión de que el solicitante para próximas solicitudes de desearlo pueda hacer mención del número de expediente en donde se encuentra dicho poder.

Todas las solicitudes en donde figure un representante, deberán tener anexa una copia del poder de representación, lo cual será responsabilidad de los examinadores que esto se cumpla.

En los casos en que en una respuesta a objeción o en cualquier otro pedimento, quien actúe como representante sea otra persona física o jurídica distinta a la que realizó la solicitud de nombre comercial o marca original, siempre que esto no sea para subsanar una objeción anterior, se le deberá objetar, exigir el poder de representación y el pago de la tasa de cambio de gestor.

Cuando el solicitante sea una persona física o jurídica extranjera, cuyo documento de identidad sea su pasaporte y que no cuente con un documento de residencia definitiva, debe hacerse representar por una persona domiciliada en el país. La simple inclusión de una dirección física en la República Dominicana no es suficiente, ya que debe poseer un domicilio en el país y solo las personas ciudadanas dominicanas o residentes legales poseen domicilio.

El art. 148 de la Ley 20-00 sobre propiedad industrial establece la obligatoriedad de un representante en caso de que el titular tenga su domicilio o sede fuera de la República Dominicana, ésta es la única excepción. Si existe cotitularidad y uno de los titulares es dominicano, no habrá exigencia de representante dominicano, igual es el caso en que el titular es un dominicano y el representante es un extranjero.

En el caso de Recursos y Acciones Legales se presumirá como representante:

- La persona que interponga una acción y/o recurso a nombre de un tercero.
- La persona que deposite un escrito de defensa, cuando la acción o recurso inicial se le haya notificado directamente al titular del derecho.

Se requerirá el depósito del poder de representación en los siguientes casos:

- Cuando la persona que deposite la réplica, contrarréplica, escrito referente, depósito de documentos, solicitud de prórroga y/o suspensión sea una persona distinta a la que figura como representante en el expediente en cuestión.
- Cuando el representante acreditado en el recurso de reconsideración sea distinto al acreditado en el recurso o acción inicial.
- Cuando existan dos personas que alegan actuar en representación de la misma persona.

## **Beneficio de 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.

En el caso de las marcas el derecho de prioridad dura, 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 su solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud conjuntamente con el pago correspondiente. En tal sentido, vencido este plazo no se admitirán declaraciones destinadas a la reivindicación de prioridad por parte de los solicitantes.

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 evaluación y por ello la invocación de este derecho debe ser analizada y ponderada por ONAPI, ya que es posible que se utilice un reclamo de beneficio de prioridad en base a una solicitud que en su país de origen aún no se le haya realizado examen de forma, ya que para reivindicar el beneficio de prioridad debe de haber una equivalencia entre productos, signo y titular, no necesariamente en cuanto a la clase. La Ley establece como primera exigencia en el proceso de reconocimiento de un derecho de prioridad, 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 expedida por la oficina receptora de la misma, donde se avale la fecha de presentación de la solicitud prioritaria, la misma puede ser depositada en copia. 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.

Como oficina realizamos un examen de forma y fondo en un tiempo no menor a 08 días, por lo que si el cliente en su solicitud invoca la prioridad, debemos proceder a

ingresar al sistema los datos de la solicitud y archivarla hasta que el cliente deposite el documento que origina la prioridad.

Para que se reconozca el derecho de prioridad es necesario que el titular y la marca objeto de la solicitud anterior y el titular y la marca solicitada en esta Oficina sean los mismos. En adición a esto, los productos y/o servicios considerados en ambas solicitudes deben ser idénticos, o los productos o servicios de la solicitud sometida ante esta Oficina deben estar comprendidos en los de la solicitud anterior. 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 tanto en el expediente físico, como en el sistema IPAS 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 iguales o parecidos solicitados con posterioridad.

La fecha base de una solicitud de registro siempre será la de presentación en la República Dominicana y esto 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.

Ante una solicitud de registro que contenga una declaración de prioridad, la ONAPI notificará 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 objetada si se identificase en la Base de datos un derecho anterior a la fecha de prioridad que se pretende reconocer que sea susceptible de ocasionar error o confusión con este. Ante esta circunstancia la ONAPI notificará la objeción de fondo de inmediato.

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.

### **Imágenes en signos figurativos o mixtos**

Los diseños de las solicitudes de rótulos, emblemas, marcas mixtas, figurativas, tridimensionales o demás marcas no tradicionales, serán examinados según la nitidez de la imagen que posea el diseño en la solicitud. Solamente en casos necesarios, en los cuales no se visualice de manera clara lo solicitado, se le requerirá al solicitante que deposite una mejor imagen.

Estos diseños o imágenes serán adjuntados conjuntamente con la solicitud en formato PDF o JPG y debe de tener pixeles, a su vez deben de tener una nitidez clara y un tamaño de no mayor de 15 cm x 15 cm y no menor de 10 cm x 10 cm, en caso de no cumplir con este requisito deberán ser objetadas de forma.

En aquellos casos de denominaciones de origen o marcas colectivas o de certificación que contengan un diseño, deben de anexar los mismos en un tamaño no mayor de 15 cm x 15 cm y no menor de 10 cm x 10 cm, debiendo depositar dos (2) reproducciones del diseño.

En virtud a lo establecido por el Art.3 del TLT, cuando el solicitante desee reivindicar el color como característica distintiva de la marca, debe de realizar una declaración a tal efecto, así como el nombre o nombres del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color;

Si la solicitud de registro consiste en una marca que esté conformada por palabras descriptivas, genéricas o de uso común acompañadas por elementos gráficos, se concederá el registro si los demás elementos que forman la marca son los que dan distintividad al signo.

Así las cosas, puede ser necesario delimitar el alcance del derecho al conceder la marca TOMATES ORGÁNICOS (MIXTA) para distinguir tomates (clase 31), en el cual, si bien la marca se concede porque el elemento gráfico es altamente distintivo al contener las letras estilizadas, semejando la letra "O a un tomate, no se otorgan derechos exclusivos sobre las expresiones "TOMATES ORGANICOS" para identificar estos productos.

En consecuencia, en los casos como el anteriormente mencionado, el examinador deberá determinar expresamente el alcance del derecho, manifestando en el caso concreto que se concede el signo en su conjunto, debido a los elementos gráficos en conjunción con los elementos denominativos, más no de los elementos aisladamente considerados.

### **Modificaciones y/o correcciones**

Las modificaciones son aquellos cambios o correcciones que los titulares realizan a sus solicitudes o registros con respecto a datos relativos al titular como cambio en el nombre, el domicilio o el representante.

El solicitante podrá solicitar la modificación o corrección de su solicitud siempre que la misma se encuentre en trámite, en virtud del Art.149 de la Ley 20-00 el cual indica "El solicitante puede modificar o corregir su solicitud mientras se encuentre en trámite. La modificación o corrección de la solicitud devengará la tasa establecida, salvo que se trate de simples errores formales que pueden corregirse libre de pago". Una solicitud está en trámite desde el momento que entra a ONAPI hasta su publicación en el Boletín Oficial en el caso de marcas.

En virtud del Art.79 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, al momento de una objeción el solicitante puede realizar modificaciones a su solicitud en la respuesta a objeción, por lo que la información indicada en la respuesta a objeción es lo que se tomará como bueno y válido sustituyendo lo indicado en su solicitud inicial.

Cuando en una solicitud los datos ingresados en el formulario del solicitante o el gestor no coincidan con el documento de identidad depositado, se tomarán como válidos los datos contenidos en la copia de la identificación depositada, con excepción del domicilio, que es una información variante y no necesariamente corresponde con el documento de identificación.

En los casos en los que el documento no se encuentre adjunto, será tomado como bueno y válido la información colocada por el solicitante y en caso de que el mismo haya cometido un error, deberá proceder con la solicitud de corrección y el pago de la tasa establecida.

No se aceptarán modificaciones o correcciones a solicitudes en trámites de nombres comerciales debido a que el plazo de evaluación y concesión de dicho signo no lo permite, salvo sus excepciones que consistan en simples errores formales, donde el solicitante deberá pagar la tasa de “modificación o corrección” para su evaluación y la misma debe de estar aprobada por el encargado del área o la Dirección de Signos Distintivos, quién indicará la tasa correspondiente a pagar.

Un simple error formal consiste en cualquier error involuntario por parte del solicitante, que no cambia la naturaleza de lo que se solicita, sino que simplemente se trata de una equivocación de transcripción. Consisten en simples errores formales los siguientes casos:

- a. Que se cambie de plural a singular o viceversa;
- b. Que se cambie de masculino a femenino, pero que sólo cambie una letra;
- c. La omisión de un dígito o adición de un dígito en un domicilio;
- d. La omisión de una denominación societaria en el solicitante o gestor cuando se trate de una persona jurídica;
- e. Mayúscula a minúscula.
- f. Faltas ortográficas en los productos, servicios o actividad comercial o en los datos relativos al titular.

Para las modificaciones a los registros concedidos se han creado diversos servicios como “cambio de domicilio”, “Cambio de gestor”, “Exclusión societaria”, “Traspaso”, “cambio en el nombre del titular”, “limitaciones” los cuales devengan tasas distintas en atención al servicio del que se trate y las mismas son trabajadas por la División de “Renovaciones y Actos Modificatorios”. Estas modificaciones aplican a todos los registros de signos distintivos y para las mismas si son solicitadas por una persona distinta a la que figura en el expediente deberán presentarse los documentos que le otorguen a ellos la autorización para realizar dichos cambios.

Cuando las solicitudes de simples errores formales afecten a un registro ya concedido, devengarán la tasa establecida correspondiente al servicio que tiene por nombre “correcciones de registro”. Estas modificaciones aplican a todos los registros de signos distintivos.

### **Modificación en trámite de una solicitud de Nombre Comercial**

Cuando exista una solicitud en trámite y el solicitante desee agregar un cotitular, el mismo podría hacerlo pagando la tasa de una modificación, adjuntando la comunicación firmada por la persona indicando ser cotitular de la misma con sus datos.

En el caso en que deseen excluir a un cotitular de la solicitud, se podrá hacer solicitar a través del servicio de traspaso de solicitud, en donde la persona que no desee formar parte de la solicitud indique en un documento la intención.

## **Enmiendas**

El Art. 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”. En tal tenor, las enmiendas son las correcciones que hace el solicitante al signo, las cuales deberán solicitarse siempre que dicha solicitud se encuentre en trámite y serán objeto de un nuevo examen de fondo. Una solicitud está en trámite desde el momento que entra a ONAPI hasta su publicación en el Boletín Oficial en el caso de marcas.

En el caso de nombres comerciales, NO se aceptarán las enmiendas, debido a que el plazo de evaluación y concesión de dicho signo no lo permite, salvo algunos casos en los que se pueda evidenciar que la oficina ha cometido algún error y que había que ser objetada la solicitud ya que existía discrepancia en lo indicado. Estos casos requieren de la autorización de la Dirección de Signos Distintivos o la persona que la Dirección delegue.

Cuando el solicitante desee modificar o enmendar su solicitud inicial, deberá solicitarlo a través de una comunicación. No será admitida la misma cuando la persona que lo firme no sea el solicitante o el representante, es decir, las comunicaciones de enmiendas firmadas 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.

## **Titularidad**

En los casos en que una persona jurídica solicite un signo y exista registrado otro signo igual o parecido cuyo titular es una persona física, la solicitud puede ser aprobada siempre y cuando la persona física se encuentre como accionista de la persona jurídica que solicita y se incluya un consentimiento en el que la persona física autorice el registro de ese signo a nombre de la empresa. En estos casos, se debe poner una nota en el sistema indicando la razón por la que se aprobó el signo.

Cuando exista una solicitud a nombre de dos titulares, pero en nuestra base de datos encontramos un registro a nombre de uno de los solicitantes, el examinador en caso de no poseer la firma del titular del signo ya registrado ante ONAPI, deberá objetarlo para que el mismo indique el consentimiento de registrar un signo similar al registrado previamente pero ahora con otra persona de co-titular. Importante tomar en consideración que si la solicitud corresponde a un signo idéntico al que se encuentra registrado, no aplicaría.

En los casos en los que un solicitante responde una objeción incluyendo un cotitular, dicha persona debe de firmar una carta de consentimiento, la cual no necesariamente debe de estar notariada, indicando que desea formar cotitularidad de ese derecho.

En el caso de que la solicitud sea gestionado por un gestor o representante y se agregará un cotitular, debe de presentarse el poder de representación firmado por el cotitular a incluir notariada y que en la misma haga la indicación de la inclusión en dicha solicitud.

## **Examen de fondo**

En el examen de fondo, los examinadores verifican si el signo que se solicita puede ser registrado o si incurre en alguna prohibición de registro. En ese sentido, existen dos tipos de prohibiciones de registro:

### **1. Prohibiciones absolutas (Art. 73 y Art. 114 para nombres comerciales)**

Estas prohibiciones se refieren a la aptitud del signo en sí mismo para distinguir productos, servicios y/o actividades comerciales en el mercado. Las mismas, son de orden público y no están referidas a proteger derechos de terceros, sino, al consumidor y el mercado. En virtud de estas prohibiciones, no se otorgará exclusividad a un particular sobre una denominación o representación gráfica por entenderse que por su naturaleza no son susceptibles de apropiación exclusiva como para ser objeto de un derecho privado. 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 (Art.74 y 114 para nombres comerciales)**

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.

### **Denominaciones que no debemos de otorgar sin consentimiento de su titular**

Es importante que tengamos pendiente, que hay denominaciones que para la usanza comercial podrían resultar denominaciones genéricas pero realmente son marcas registradas, por lo que tenemos que percatarnos de que las mismas no deben estar contenidos ni en el signo mismo, ni en la descripción de los productos y/o servicios a proteger.

- D-SCALIN o DECALIN
- PHOTOSHOP
- MAIZENA
- HARINA DE NEGRITO
- RIMER
- GILLETE
- CUTÉ
- JACUZZI
- PAMPERS
- ASPIRINA
- JEEP
- PECHURINA
- BOTOX
- ARMOR ALL
- CROSSFIT
- SHEETROCK

### **Signos Distintivos que contienen Denominación de Origen / Indicaciones Geográficas**

La República Dominicana forma parte de dos Tratados internacionales que protegen las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas como son el Tratado de Lisboa y el Acuerdo de Asociación Económica de la UE-CARIFORUM (EPA). A su vez la Ley 20-00 sobre propiedad Industrial indica en su artículo 73 literal j), que no puede ser registrado como marca un signo que reproduzca o imite una denominación de origen previamente registrada.

Es por lo anterior que deben de ser verificada las DO e IG que se encuentran reconocidas en ambos acuerdos.

Los examinadores deben de buscar tanto en nuestra base de datos donde muchas de estas se encuentran integradas, pero a su vez deben de verificar en el portal de Lisbon Express: [Expreso de Lisboa \(wipo.int\)](http://expreso.de.lisboa.wipo.int)

### **Solicitudes de marcas y las variedades vegetales**

La Ley 20-00 obre propiedad Industrial en su artículo 73 literal n), establece que no puede ser registrada una marca que sea confusamente similar a una variedad vegetal.

Una variedad, en el contexto botánico, se refiere a una subdivisión de una especie vegetal que muestra una variación morfológica o fenotípica distinta y heredable, pero que puede cruzarse naturalmente con otras variedades dentro de la misma especie. Las variedades son a menudo identificadas y clasificadas por botánicos y horticultores para conservar rasgos deseables o distintivos, las mismas se registran en la Oficina para el Registro de Variedades y Obtenciones Vegetales (OREVADO) del Ministerio de Agricultura.

Los examinadores deben de verificar en las siguientes bases de datos al momento de recibir una solicitud, cuestión de dar cumplimiento a este artículo.

- 1) Base de Datos “PLUTO” de la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV): <https://pluto.upov.int/login1>
- 2) Base de Datos “Variety Finder” de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV/CPVO): <https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder>

## **Objeciones**

Al evaluar una solicitud de registro, el examinador deberá identificar que cumpla con todos los requisitos de la Ley en cuanto a la forma (Art. 75 de la Ley 20-00 en el caso de marcas/ Art.1 del Decreto 260-18 que modifica el Art. 65 del Reglamento para Nombres Comerciales) y evaluar el signo sometido a solicitud a los fines de identificar si este contraviene algunas de las prohibiciones de fondo contempladas en los artículos 73, 74 y 114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En virtud de lo indicado en la Ley 20-00 en su Art. 79, el examinador, al momento de evaluar una solicitud de registro de una marca debe tomar en consideración las prohibiciones absolutas (Art.73) y así mismo evaluar las prohibiciones relativas indicadas en el Art.74. En este sentido, si bien el artículo 79 obliga a la Oficina a evaluar la prohibición del artículo 74 literal a), lo cierto es que hemos asumido la buena práctica de evaluar todas las prohibiciones relativas a afectación de derechos de terceros, en virtud de la realidad social del país en el que vivimos y partiendo de la premisa de que no existe una prohibición legal expresa que lo impida. En esa misma tesitura, es importante señalar que la misma Ley 20-00 en su artículo 73 literal ñ) nos faculta a garantizar que los registros inscritos en esta Oficina no contravengan ninguna disposición de ella y otras normativas vigentes, incitándonos a prever la legalidad a la que se encuentran supeditados los registros emitidos por esta Dirección de Signos Distintivos.

Si la solicitud de registro no cumple con los requisitos de forma y fondo exigidos por la Ley, el examinador deberá formular una objeción a registro debidamente motivada, indicando los artículos de la ley, el reglamento y de los acuerdos internacionales que correspondan. Dicho documento debe encontrarse redactado de forma clara y precisa, de modo que el solicitante comprenda el o los motivos que fundamentan la objeción. Adicionalmente, cuando el motivo de la objeción sea un derecho previamente registrado a favor de un tercero, el examinador deberá incluir en el documento, los datos relativos a dicho registro, señalando los productos, servicios y/o actividad comercial que el mismo protege, según se trate de un nombre comercial o una marca, así como cualquier otra información que resulte útil.

Es deber de los examinadores 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, 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 que asistan a la Oficina a depositar una respuesta a objeción o un pago de publicación, no necesitan depositar el documento de objeción. En este

sentido, los oficiales de Servicio al Usuario deberán verificar en el sistema o en el Fondo Documental, que la información contenida en la respuesta a objeción, corresponde a lo indicado por el usuario. Solamente en casos excepcionales se requerirá al usuario que aporte el original del documento.

Cuando se realice una primera objeción de fondo por derechos previamente concedidos, se debe incluir en dicho documento, el listado de todos los registros que podría vulnerar el signo solicitado y con respecto a los cuales dicho signo podría ocasionar un riesgo de confusión y asociación.

En el caso de que se presente una solicitud similar a una anterior que estamos evaluando la cual se encuentra objetada de forma, debemos verificar si dicha objeción sería susceptible de variar la fecha de presentación de la solicitud anterior, ya que de ser así, tendrá prelación la segunda solicitud.

Cuando exista una solicitud objetada por una prohibición absoluta, el examinador debe avalar el motivo de la objeción planteada a dicha solicitud y en caso de que la misma proceda deberá objetar la nueva solicitud por los mismos motivos. En adición a la prohibición absoluta deberá objetar por prohibición relativa en virtud de que la solicitud anterior aun estando objetada sería un obstáculo para la misma.

Lo mismo en el caso de que exista una solicitud anterior objetada por una prohibición relativa, la objeción de la segunda deberá motivarse por los mismos motivos que se encuentra objetada la que está en el sistema e incluir esa misma solicitud como obstáculo a registro.

Si encontramos como obstáculo un expediente el cual se encuentre objetado o aprobado, pero el solicitante no ha retirado su respuesta, el examinador deberá de notificar a su encargado sobre esta solicitud para que la misma dicha respuesta sea tramitada por el área de recursos y acciones legales para fines de notificación.

Al momento de realizar el examen de fondo de una solicitud, el examinador deberá evaluar primero las prohibiciones absolutas y si el signo solicitado incurre en más de una. En este caso, se deben indicar en la objeción presentada todas las que apliquen, con la motivación correspondiente a cada una.

Es importante que el examinador procure plantear todas las objeciones que podrían presentarse a la solicitud de registro en cuestión, para que de esta forma el titular de la misma pueda subsanarlas todas en una misma respuesta a objeción.

Hasta el momento la oficina ha estado planteando una cantidad de objeciones indefinidas a una misma solicitud, por lo que a continuación plantearemos los diferentes escenarios que se podrían presentar y la correcta actuación del examinador:

- Si emitimos una objeción de forma y la misma en la respuesta a objeción no fue completada, procederemos a emitirle una resolución de denegación definitiva.
- Si emitimos una objeción de fondo por un registro anterior y el solicitante en su respuesta a objeción insiste en el mismo signo, y efectivamente al evaluar sus respuestas no existen motivos para variar la decisión se procederá a emitir una resolución de denegación definitiva.
- Si emitimos una objeción de fondo por registro anterior y el solicitante modifica el signo, le daremos una nueva objeción, sin embargo si en una segunda respuesta a objeción el solicitante modifica totalmente el distintivo, deberemos objetar de nuevo, debido a que el solicitante no va a tener la oportunidad de defender su criterio en base a esa objeción; si la respuesta a objeción es modificando parcialmente el signo, dejando el factor vinculante que genere la misma objeción, la objeción deberá ser definitiva. (Para esto debemos de tomar en cuenta el distintivo incluido en el signo solicitado).

### **Objeciones por un signo igual pero el solicitado objetado ya está constituido.**

Nos encontramos a veces con una solicitud de un signo que se encuentra ya constituido como empresa, con Registro Mercantil y RNC y el mismo es objetado por uno similar que se encuentra ya registrado en nuestra base de datos.

Los solicitantes pueden depositar como pruebas de uso que evidencien su uso, los siguientes documentos a modo de referencia, los mismos no son limitativos

- Facturas que comprueben el uso de la actividad comercial
- Estados de Ventas;
- Nómina de empleados,
- Contrato de alquiler de inmueble,
- Facturas de servicios contratados
- Publicidad a través de cualquier medio, periódicos, redes sociales, revistas, flyers, etc.
- Registros de títulos a nombre del titular del inmueble conjuntamente con una certificación de estatus del inmueble emitido por la jurisdicción inmobiliaria actualizada.

Sólo vamos aplicar este supuesto en los casos en que exista un recurso legal al registro, entiendo que si se establece aquí cuales son las pruebas para la solicitud de un nombre, los examinadores a la hora de objetar se lo dejan claro y servicio al usuario solo deberá de escanear lo dicho en la objeción y no escanearan todo lo que

el cliente trae a la oficina que muchas veces volvemos a objetar porque no depositaron lo que era.

Si el signo registrado posee más de 5 años y las pruebas del signo solicitado superan los 5 años, en virtud de la coexistencia pacífica, el mismo será aprobado.

En los casos en los que el signo registrado posea menos de 5 años y el solicitante objetado indica su uso anterior y deposita pruebas que lo demuestran, procederemos a sugerirle que sea interpuesto un recurso o acción legal contra el registro que se encuentra registrado y aprobaremos el signo solicitado.

### **Objeciones por actividad comercial**

Las solicitudes de nombres comerciales que en su apartado a proteger describan un producto o servicio y que versen sobre algo que no constituya una actividad comercial, deberán ser objetadas de fondo.

Ejemplo: Solicitud de nombre comercial: **LABORATORIO CMH**. Actividad: *"Productos farmacéuticos"*.

Esta solicitud deberá ser objetada de fondo toda vez que los nombres comerciales protegen de forma exclusiva *"actividades comerciales"* y lo descrito en el apartado a proteger de la misma es un producto que en tal caso debería protegerse mediante un registro de marca. Es importante tomar en cuenta las diferencias claras que existe entre productos y servicios que se protegen a través de registros marcarios y las actividades comerciales que se protegen a través de un nombre comercial. Para que la solicitud anterior pudiera prosperar como nombre comercial debería presentarse así:

Ejemplo: Solicitud de nombre comercial: **LABORATORIO CMH**. Actividad: *"elaboración y distribución de productos farmacéuticos"*.

Con el tema **INGENIERÍA** debemos de tomar en cuenta la forma de la redacción en la actividad comercial. Ejemplo: **GRUPO BARBILLA**. Actividad: *"Servicio de ingeniería"...*

En este caso se mandaría porque el campo de la ingeniería es bastante amplio, en este encontramos: *Ingeniería mecánica, Ingeniería industrial, Ingeniería civil, Ingeniería ambiental, Ingeniería eléctrica, Ingeniería electrónica, Ingeniería informática, Ingeniería en telecomunicaciones, Ingeniería química, Ingeniería física, Ingeniería del petróleo, Ingeniería en alimentos, Ingeniería militar, Ingeniería genética.*

Pero si nos solicitan: **GRUPO BARBILLA**. Actividad: “*Servicio de construcción e ingeniería*”) aquí no la objetamos para que nos especifiquen la actividad, ya que al tener construcción o arquitectura u otro término que se relacione o nos dé a entender que es **INGENIERÍA CIVIL**, pasaría sin problemas o si lo indican en su denominación.

Sería saludable que al momento de formular la objeción el examinador indique de qué manera prosperaría la solicitud y a la vez indicarle la clase internacional a la cual correspondería dicho producto, en caso de ser un marca.

Un mismo nombre comercial puede proteger varias actividades diferentes, siempre y cuando en el signo no se incluya algún elemento genérico que pueda resultar engañoso al consumidor con respecto a alguna de las actividades consignadas en el mismo.

### **Ejemplos:**

Solicitud de nombre comercial: **RESTAURANTE EL CORRALITO** para proteger las actividades de un restaurante, de una farmacia y de un supermercado. Esta solicitud debe ser objetada, pues el término “restaurante” resulta engañoso para proteger una farmacia y un supermercado. En este caso, si el solicitante desea que prospere su solicitud deberá limitar la actividad para que en lo adelante proteja únicamente “restaurante” o deberá suprimir esta denominación del signo.

Sin embargo, hay casos excepcionales donde en la solicitud se incluye un término genérico el cual en su sentido estricto se refiere a una actividad en específico, pero que en la usanza comercial se ha vuelto frecuente que conjunto a la actividad que se refieren se realicen otras que no necesariamente son de la misma naturaleza. Ejemplo de esto las “farmacias” para venta de bisutería, juguetes, alimentos, accesorios del hogar; “supermercado” para venta de prendas de vestir, juguetes, accesorios del hogar, electrodomésticos; “salones” o “Centros de belleza” los cuales comercializan maquillaje, ropa, productos para el cuidado de la piel, bisutería, snacks, bebidas; o “car wash” o “centros de lavado de autos” para ventas de bebidas alcohólicas, alimentos, servicio de restauración o productos de mantenimiento de vehículos.

El examinador no debe efectuar objeciones a solicitudes de nombres comerciales que distingan 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.

Es importante que al momento del examinador evaluar una solicitud, pueda verificar todas las posibles objeciones tanto de forma y fondo que dicha solicitud pudiera tener y plasmarlas en la objeción.

### **Objeciones en base a registros sin Actividad**

En el caso de las solicitudes que reproduzcan o se asemejen a registros previamente otorgados en los cuales el apartado a proteger no se encuentra especificado o que distinguen como actividad comercial “lícito comercio”, las mismas deberán ser objetadas en virtud de estos registros, aun cuando se desconozca la actividad que distingue de forma específica. Del mismo modo, los examinadores deberán comunicarse con el fondo documental para confirmar que en los documentos físicos del expediente no está la actividad de dicho registro. En caso de que esta información se encuentre en el expediente físico, el examinador deberá actualizarla en el sistema IPAS.

Cuando el signo mismo contenga algún elemento genérico o descriptivo, del cual se pueda entender la actividad comercial que realiza, el examinador supondrá que el rubro al que hace referencia dicho signo es al que alude dicho elemento. Ejemplo: FERRETERIA MONTAHUM el distintivo MONTAHUM solo será obstáculo para solicitudes de signos destinadas a proteger productos o servicios o actividades comerciales destinadas al rubro ferretero.

Cuando se trate de una marca que no ha sido reclasificada, el examinador debe solicitar el expediente base para que la División de Renovaciones y Actos Modificatorios proceda a reclasificarla.

### **Solicitudes de distintivos ya concedidos al mismo titular:**

Cuando una solicitud contenga un distintivo ya registrado por ese mismo titular para los mismos productos, servicios o actividad comercial o vinculados, el examinador verificará que los derechos anteriores no estén siendo objeto de ningún recurso o acción legal pendiente de decisión por ante la oficina. **En caso de que se verifique que ciertamente el o los registros anteriores están siendo cuestionados, se deberá objectar indicando esto para que el solicitante proceda a suspender la solicitud o las solicitudes en trámite sobre ese mismo distintivo hasta tanto la oficina emita una decisión definitiva sobre dicho derecho.** Antes de realizar la suspensión deberá corroborar el estatus de la acción o recurso con el área de Recursos y Acciones Legales. Para dichos fines el área deberá de notificar la solicitud a la Dirección de Signos Distintivos y al área de Recursos y Acciones Legales para confirmar la respuesta que se le dará al solicitante.

Si existe una resolución emitida sobre un recurso o acción legal interpuesta a un signo y utilizan esta como base o fundamento para que sea aprobada una nueva solicitud, se debe verificar que ya han pasado los plazos de reconsideración y apelación, esperar que sea ejecutada en el sistema la decisión antes de otorgar el nuevo Signo.

### **Objeciones a solicitudes con mismo distintivo y mismo rubro**

En los casos que exista una solicitud de signo distintivo de un titular que ya posee un derecho sobre ese distintivo para ese mismo rubro de productos o servicios, el cual esté siendo cuestionado mediante un recurso o acción legal deberá ser objetado indicándole al solicitante que debe de suspender hasta tanto medie una resolución definitiva.

Ejemplo: Si el solicitante es titular de MANNY para productos en la clase internacional 25, prendas de vestir y solicita MANNY ACCESORIOS o MANNY mixta, para la clase internacional 25, prendas de vestir, calzados y sombrerería, y el registro MANNY está siendo objetado de un recurso o acción, la solicitud de MANNY ACCESORIOS debe de ser objetada.

### **Cantidad de objeciones**

Las solicitudes de signos distintivos podrán ser objetadas una vez de forma y 2 (dos) de fondo. En los casos en que luego de una primera objeción, el solicitante insista en su respuesta a objeción con el mismo signo y apartado a proteger, se denegará de manera definitiva mediante resolución motivada, tal como lo establece el Art. 79.2 de la Ley.

Con independencia de lo anterior, habrán casos en los que será posible otorgarse más objeciones dependiendo del caso y de lo ocurrido durante el expediente. Ejemplo de los casos en los que se ha realizado una objeción de forma y resulta que la misma fue realizada debido a errores internos de sistema o falta de observancia del examinador.

### **Variación de solicitante**

Cuando se cometa un error en el nombre del titular de una solicitud, el solicitante deberá requerir una corrección mediante instancia adjuntando una copia de un documento de identidad oficial (Pasaporte, cédula de identidad, RNC, tarjeta de

residencia) en el que se evidencia el nombre correcto de la persona y pagar la tasa establecida para dichos fines.

Si se trata de un traspaso de una solicitud en trámite de un titular a otro, se deberá presentar la solicitud de transferencia correspondiente, anexando el acto que justifique dicho traspaso, conforme al artículo 89 de la Ley 20-00. En estos casos la solicitud de transferencia deberá ser remitida a la División de Renovaciones y Actos Modificatorios, para que asienten el cambio en el sistema IPAS y posteriormente la remitan al área de publicaciones quienes a su vez la enviarán al área que corresponda en virtud del estatus de la solicitud.

El co-titular de una solicitud aprobada puede ceder sus derechos al otro co-titular de la solicitud. En este caso, la parte interesada deberá depositar los mismos documentos requeridos para un traspaso de solicitud y pagar la tasa correspondiente.

En los casos en los que un solicitante responde una objeción incluyendo un cotitular, dicha persona debe de firmar una carta de consentimiento, la cual no necesariamente debe de estar notariada, indicando que desea formar cotitularidad de ese derecho.

### **Registro anterior, vencido**

Los signos registrados ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial poseen una vigencia de 10 años contados a partir de su concesión (Art. 81). Sin embargo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 73 inciso 1) literal o), no se deberá admitir el registro de una marca igual o parecida a otra cuyo registro haya sido cancelado por su titular (cancelación voluntaria) o que haya vencido, a menos que hubiese transcurrido un año desde la fecha del 15° vencimiento o cancelación. En tal sentido, el examinador deberá objetar la solicitud entrante por el registro cancelado voluntariamente o vencido, no sin antes verificar en el archivo que en el expediente físico o en Ipas de dicho registro no se evidencie una solicitud de renovación.

Es importante señalar que esta prohibición no aplica para las solicitudes de nombres comerciales, las cuales sólo podrán ser objetadas cuando existe un signo en el sistema que se encuentre aún en plazo de gracia para renovar, ya que el titular de dicho registro aún podrá solicitar su renovación.

## **Gentilicios**

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 sí solos y al someterse a registro deben encontrarse acompañados de algún elemento distintivo.

## **Actos de consentimiento**

Con relación a los actos de consentimiento la Ley 20-00 cita los casos en los que son requeridos, tales como Art.73 k) y l) y los Art. 74 e) y f):

En virtud de lo antes señalado se entiende que solo para los supuestos indicados por la ley son aceptados los actos de consentimiento. En ese sentido, cuando un signo sea objetado por existir riesgo de error o confusión con un derecho anterior, y sea depositado un acto de consentimiento se evaluará su pertinencia, por lo que el mismo no obliga a ONAPI, ya que los acuerdos de voluntades se encuentran supeditados al principio de legalidad. En este sentido, ONAPI como ente regulador de los derechos de Propiedad Industrial debe garantizar la tutela efectiva de los mismos y preservar el derecho del consumidor, evitando que existan registrados signos similares en el mercado con un origen empresarial distinto.

En el caso de la prohibición del artículo 73 literal k) y l), se admite la autorización de la autoridad competente, la cual abarcará de forma exclusiva lo referente a la reproducción o imitación de los elementos señalados en dichos artículos que haga el signo y servirá para subsanar únicamente las prohibiciones contenidas en los antes señalados artículos. Es importante señalar que el consentimiento de la autoridad competente no exime al signo solicitado que cumpla con todos los demás requisitos de registrabilidad establecidos en la normativa vigente.

Adicionalmente, los actos de consentimiento referentes a signos idénticos que protejan los mismos productos o servicios no serán tomados en cuenta. De igual forma, los acuerdos de coexistencia no eximen a que se realice el examen de registrabilidad, puesto que esta Oficina no está destinada a proteger de forma exclusiva derechos privados, sino que la Ley 20-00 nos compromete a proteger de igual forma al consumidor contra todo engaño y/o confusión. En virtud de esto, un acuerdo entre partes no puede obligar de forma alguna a esta Oficina a que permita

el registro de signos confundibles, aun cuando medie el consentimiento del titular del derecho previo, debido a que el interés general prima ante el interés particular.

Que en lo relativo a lo antes expuesto es imperativo señalar que a la hora de evaluar actos de consentimiento o coexistencia relativos a signos que aunque no sean idénticos resulten ser similares o que se encuentren destinados a proteger productos, servicios y/o actividades comerciales vinculadas, el Departamento de Signos Distintivos evaluará la pertinencia del consentimiento tomando como referente los siguientes Principios de Derecho Administrativo contemplados en el artículo 3 de la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo:

**Principio de racionalidad:** Que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática.

**Principio de proporcionalidad:** Las decisiones de la Administración, cuando resulten restrictivas de derechos o supongan un efecto negativo para las personas, habrán de observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los límites o restricciones habrán de ser aptos, coherentes y útiles para alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberán ser necesarios, por no hallarse un medio alternativo menos restrictivo y con igual grado de eficacia en la consecución de la finalidad pública que pretenda obtenerse; y, finalmente, habrán de ser proporcionados en sentido estricto, por generar mayores beneficios para el interés general y los intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o libertad afectado por la medida restrictiva.

En virtud de lo antes expuesto, en estos casos la Oficina realizará un examen menos restrictivo y más benevolente tomando como referencia la anuencia del titular del derecho privado que podría resultar afectado por la inscripción del nuevo registro.

El examinador deberá evaluar que los actos de consentimiento presentados en la ONAPI cumplan con los siguientes requisitos:

- a. Datos correspondientes a la solicitud que será examinada en virtud del consentimiento, el cual deberá incluir: la numeración del expediente, nombre del signo, titular, productos, servicios o actividad comercial.
- b. Los datos correspondientes al registro o la solicitud en virtud del cual se otorga el consentimiento;
- c. Generales de ambas partes (solicitante y persona que autoriza);

- d. Adjuntar la autorización o acta de asamblea que otorgue poder al suscribiente del consentimiento, en caso de que el titular sea una sociedad; y,
- e. Una autorización notariada y legalizada del titular del derecho anterior. En caso de que sea extranjero basta con estar legalizada, no necesita estar apostillada.

### **Varios signos en una solicitud**

Cuando en una misma solicitud se consigne más de un tipo de signo distintivo, por ejemplo dos marcas (AGUA JUPITER, QUESOS JULIANA), una marca y un nombre (NESTLE PROCESADORA VARGAS) o se da entender la protección de dos nombres comerciales por ejemplo: (FERRETERIA CONTRERAS CONSTRUCTORA PERALES), se deberá formular una objeción al solicitante e indicarle que debe especificar el signo distintivo que desea proteger en dicho registro, ya que la solicitud depositada en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, debe versar sobre un único signo distintivo.

Es importante aclarar que un mismo signo distintivo puede estar compuesto por varios elementos distintivos siempre y cuando la inclusión de los mismos en el signo permita que en su conjunto den la impresión al consumidor de que se refieren al mismo producto, servicio o actividad. Por ejemplo, la marca **NESTLÉ SOLEIL PRIME** para proteger “leche en polvo” posee dos elementos distintivos: la palabra **NESTLÉ** que es de fantasía para ese tipo de productos y **SOLEIL** que es un término arbitrario para los productos que protege. La denominación **PRIME** no es considerado como un elemento distintivo ya que alude a calidad. En tal tenor, lo que no es permitido es la inclusión de dos o más signos distintivos en una misma solicitud.

### **Notas de crédito**

El Departamento de Signos Distintivos no otorgará notas de crédito por solicitudes, objetadas y/o denegadas o por errores imputables al usuario. La concesión de notas de crédito será evaluada de manera particular según el caso.

Para solicitar una nota de crédito los usuarios deben depositar una instancia exponiendo los motivos que fundamentan su solicitud de forma detallada, y adjuntar los documentos necesarios.

Siempre cuando el error sea atribuible al solicitante, es importante tomar en cuenta que las notas de créditos no pueden ser concedidas cuando ya el signo ha sido evaluado y el solicitante ha obtenido una respuesta de parte de la oficina, para

dichos casos el solicitante podrá realizar un cambio de servicio o de signo en caso de no desear el solicitado.

### **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 lo que es permitido que una vez se someta un tipo de solicitud, la misma se cambie por otro de los servicios antes mencionados, siempre y cuando pague la diferencia de tasa entre uno y otro.

Cuando la tasa del servicio por el que se cambia sea superior a la tasa pagada inicialmente, el solicitante deberá pagar el complementivo de tasa correspondiente. Sin embargo, cuando la tasa del servicio por el que se cambia sea menor, no se realizará reembolso por la diferencia.

### **Fe de errata en las publicaciones de solicitudes**

Cuando se evidencie un error en los datos del titular de una solicitud, se procederá a realizar una fe de errata en la publicación.

Cuando exista un error en la publicación de un signo distintivo en lo referente al signo en sí, su aplicado a proteger o en la imagen de su diseño, se procederá a realizar una nueva publicación del signo para fines de interposición de acciones y la fecha a tomar para el plazo de oposición será la de la nueva publicación, salvo que sean errores que no afecten la interposición de una acción o recurso, en los cuales no se realizará nueva publicación ni fe de errata

### **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 evidencie que afectan la personalidad, derecho de un tercero o porque la ley lo dispone, deberán ser objetadas para que demuestre dicho derecho o deposite una autorización de quien corresponda.

Por ejemplo: **FUNDACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL** solicitada a nombre de **CRISTIAN SANTOS ALMONTE**. Este señor es una persona física que no posee calidad para registrar dicho signo, ya que solo la Policía Nacional puede solicitarlo o autorizar su registro.

Tampoco deberá ser admitido que como solicitante figure la persona física que presida, dirija o ministre una Institución Pública, ya que esta podría ser reemplazada, por lo que quien debe figurar como titular es la entidad misma.

Por ejemplo: **RED NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO REDEMPRENDE**, cuyo solicitante sea el Ministro de dicha entidad), cuando en realidad debería ser el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Cuando exista una solicitud de registro a nombre de una entidad jurídica es necesario que la misma se encuentre acompañada del documento que avale la calidad de la persona que está firmando como representante de la misma, ejemplo Registro mercantil o acta de asamblea que me indique que el mismo es el gerente o persona autorizada para realizar dichas gestiones.

### **Traducción de Signos**

El idioma oficial de la República Dominicana es el español, es por esto que cualquier solicitud que contenga el signo en un idioma distinto a este, la denominación deberá ser evaluada como una denominación de fantasía, salvo aquellas palabras o frases que resultan ser transparentes o conocidas por los consumidores por el amplio uso en el comercio.

Las solicitudes de nombres comerciales y marcas que posean términos en otro idioma cuyo significado sea de conocimiento general para el sector pertinente, deberán ser examinadas en base a la traducción de dicho término en el idioma español y si el examinador observa que el signo carece de distintividad la solicitud deberá ser objetada.

Por ejemplo: **AUTO PARTS** que traducido al español sería “partes de auto” para proteger venta de piezas o repuestos de vehículos.

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.

Hemos establecido que no vamos hacer traducciones, y que solo se objetará por palabras transparentes, pero esto no quiere decir que aquellas palabras en otro idioma que se han vuelto genéricas o más bien conocidas para nuestro idioma no se tomen en cuenta como son **RENTAL CARS, AUTO DETAILING, RESORT, SOLUTIONS, INVESTMENT, ADVISORY, HIGHT QUALITY, GARANTY, MARKET, TEAM, GROUP**, esto son solo ejemplos, pero deben de entender que hay palabras que por su uso ya son conocidas por el consumidor.

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

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 solicitará al solicitante que aporte la transliteración del mismo.

### **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 reivindiquen 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.

Es importante que los usuarios tengan en consideración que el hecho de que coloquen el encabezado de la clase, como lo contempla la clasificación internacional de Niza, esto no significa que todos los productos o servicios que se encuentran en dicha clase están protegidos, aquellos productos o servicios que no son citados textualmente, no se están incluidos en la protección de dicho registro. Los encabezados son meramente referenciales, de optar colocarlo, está limitando su registro exclusivamente lo indicado en él.

Las solicitudes de marcas deberán especificar cuáles productos o servicios desean proteger y en qué clases.

Deben objetarse las solicitudes que hagan reserva de clases para que especifiquen los productos y/o servicios que el signo solicitado va a distinguir.

### **División de Solicitud**

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, la cual devengará la tasa establecida, a los fines de proceder con el registro de aquellas que estén libres de objeciones.

Dicha división contará con un nuevo número de expediente y el mismo tendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial. Se deberá indicar tanto en el expediente base en físico como en el sistema IPAS, la solicitud inicial que dió lugar a esta.

### **Examen de Marcas Notorias**

El examinador no debe objetar una solicitud de marca en virtud del art. 74 d) sobre marcas notorias, cuando dicha marca se encuentre registrada, ya que la objeción deberá fundamentarse en el Artículo 74, Literal a) de la Ley (marca registrada igual o parecida).

La notoriedad de una marca sólo será declarada en una resolución administrativa que resuelva un recurso contencioso, en donde quien alegue que su marca ostenta carácter de notoria deberá depositar las pruebas que lo acrediten. En ese sentido, desde el año 2009 esta Oficina Nacional adopta como medida para mejor aplicación de la Ley No.20-00 sobre Propiedad Industrial que *“Quien alegue la notoriedad de una marca deberá demostrarla. Por lo que, la Oficina tomará en cuenta para el reconocimiento de una marca notoriamente conocida, los factores establecidos en la Recomendación Conjunta No.833 de septiembre de 1999 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asamblea de la Unión de París. Para los efectos de acreditar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios de prueba. La Oficina evaluará la pertinencia del reconocimiento de la notoriedad en base a las pruebas depositadas”*. (Circular dictada por ONAPI en fecha 30 de noviembre del 2009 publicada en el periódico El Nacional).

A los fines de una ponderación de notoriedad las partes interesadas deben observar los referentes expresados en la recomendación OMPI en el artículo 2, apartado [1] de la Recomendación Conjunta Relativa a Las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la OMPI, la cual 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.

Ya la ONAPI ha emitido resoluciones que han sido firmes en las que otorga la notoriedad de una marca. En dichas resoluciones se ha aclarado el criterio a aplicar

para la misma, pero lo importante para hacerlo, es que el usuario demuestre que en relación a su competencia, se encuentra en un sitio de preferencia ante el público consumidor de nuestro país.

Las pruebas a depositar y este nivel de preferencia siempre va a depender de los productos, servicios o actividad comercial que identifique el signo y cuántos competidores existen en el mercado nacional.

### **Signos de uso común**

Hay denominaciones que aluden a ciertas características del producto o de la actividad comercial a desarrollar, por ende es comúnmente incluida en signos relativos a productos y/ servicios del mismo rubro o que identifican el mismo producto o servicio. En ese sentido, el criterio establecido por la doctrina marcaria y adoptado por esta Oficina, es que el registro de un mínimo de cinco (5) signos distintivos contentivos de una determinada denominación, convierten a ésta de uso común, en el caso de las marcas y un mínimo de tres (3) signos distintivos en el caso de nombres comerciales.

Es importante que tengan en cuenta que en los casos de aquellas denominaciones que son de fantasía y que las mismas por error de la oficina en el otorgamiento de las mismas se ha vuelto de uso común, debemos de procurar no seguir otorgando más derechos, pues afectaríamos la distintividad de los mismos, esto exceptuando los apellidos y nombres personales que llevan un trato diferente en los casos de nombres comerciales.

### **Signos complejos**

Signos excesivamente simples o complejos, son un subtipo que podría ubicarse en el supuesto de prohibición absoluta de aquellos signos carentes de distintividad.

Los signos excesivamente simples, tales como los conformados exclusivamente por una o varias letras o cifras, o bien por figuras simples como círculos, cuadrados o configuraciones de rudimentaria de simpleza. No obstante, es importante aclarar que ha sido admitido el registro de combinaciones de letras (HP, XI, JAV), así como de cierto gráfico.

En el caso de aquellas denominaciones que son sumamente largas o que poseen letras que no realizan una palabra que pueda ser fácilmente verbalizada y que pueda permanecer en la mente del consumidor se consideraran signos complejos y no serán

registrables. Ejemplo: “Cafés a la crema Marcilla nuevo sistema de tueste gran aroma”, “XCVYUTRGF”.

## **Marcas no Tradicionales**

Se les llama marcas no tradicionales a aquellas que son percibidas por cualquiera de los cinco sentidos y cuya representación debe ser hecha a través de métodos de representación no tradicionales.

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.

Este tipo de marcas serán examinadas siguiendo lo establecido para las marcas tradicionales, pero tomando en cuenta las siguientes pautas.

## **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 soporte (CD o DVD) que contenga la grabación analógica o digital del sonido que se pretende registrar como marca.
- c. Un pentagrama o un fonograma. (Opcional).

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.

En el caso en que una solicitud de marca sonora se encuentre acompañada de un pentagrama o fonograma debemos remitir una copia del mismo junto al soporte en donde se encuentra 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 de Signos Distintivos). Es bueno aclarar que basta con la descripción del sonido y el soporte de la reproducción, no es obligatorio el pentagrama.

Es necesario colocar la palabra Sonora entre paréntesis en el sistema, en la publicación y en el registro de este tipo de marcas, de igual modo se creará una carpeta en el escritorio común que contenga la reproducción de los sonidos de estas marcas. Hay que tomar en cuenta que para la publicación de las mismas, debe de remitirse al boletín digital el cual deberá tener la reproducción del sonido solicitado.

### **Marcas olfativas**

Son signos distintivos formados por olores o fragancias, los cuales se registran con la fórmula química de dicha fragancia. 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.

### **Marcas tridimensionales**

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. Puede constituirse en una marca tridimensional la forma de un producto, sus envases o envolturas siempre y cuando distinga el producto o servicio y no corresponda a una forma usual en el mercado del mismo, ya que la marca debe gozar de distintividad frente al producto o servicio que distinga.

No pueden ser registradas como una marca tridimensional las formas de presentación habitual que no constituyan una representación particular o arbitraria para los productos o servicios que distingan. (Art. 73 literales a) y b)).

Las marcas tridimensionales podrán contener etiquetas, letras, símbolos y/o diseños. En esos casos el examinador deberá a su vez evaluar que los mismos no infrinjan derechos de terceros.

Los examinadores podrán requerir al solicitante de una marca tridimensional, varias vistas para así poder observar con detenimiento el diseño, en algunos casos se podrá requerir el depósito de la marca en físico para su mejor evaluación.

## **Vestido comercial o Trade Dress**

El Trade Dress es el conjunto de elementos que identifican un producto, un servicio o un establecimiento determinado, y que permiten crear una diferenciación frente a aquellos comercializados en el mercado por terceros competidores.

En cuanto a los productos, por ejemplo, el Trade Dress se construye a partir de aquellos elementos que componen la apariencia externa del producto, como pueden ser la forma del envase, las etiquetas, los colores y los tipos de letra utilizados. De igual manera, la prestación de un servicio y los establecimientos comerciales pueden identificarse a partir de la combinación de colores, el uso de fragancias, uniformes, métodos de atención al cliente y la disposición de elementos al interior de un local, entre otros elementos distintivos.

Para evaluar estas solicitudes el examinador deberá verificar que la solicitud contenga:

- a. Que el titular especifique que desea reivindicar la disposición de los colores o de los elementos que conforman la forma de la figura.
- b. Las vistas que permitan identificar el diseño que se pretende proteger.

## **Marcas Multimedia**

Una marca multimedia es aquella que combina imagen y sonido o incluye dicha combinación. Para representarla, se utiliza un archivo audiovisual que contiene tanto la imagen como el sonido. El formato mp4 es imprescindible para su presentación, conjuntamente con las vistas de la imagen que va formando el movimiento.

Una marca en movimiento puede ser un objeto o figura que se mueve de manera característica. Puede ser el movimiento de una cosa o persona o incluso una animación creada por un programa de computación. Para ser registrado el movimiento como marca, este debe de ser distintivo,

## **Marcas de posición**

Una marca de posición consiste en la manera específica en que una denominación, imagen o diseño se coloca o figura en el producto. La marca se representará mediante la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que

se trate. Los elementos que no formen parte del objeto del registro deberán ser excluidos visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos.

Por lo que podemos considerar marcas de posición todo aquel signo distintivo que de un modo específico indique el lugar donde la marca va a estar representada, es decir, la manera en la que figurará en un producto.

### **Renuncia a los Elementos del Signo (Disclaimers)**

Un disclaimer es un término anglosajón que se utiliza para expresar una renuncia, que en el caso de las solicitudes de registro corresponden a algún elemento del signo.

Cuando el examinador evidencie que el signo contenga algún elemento sobre el cual el solicitante no pueda ostentar apropiación exclusiva y al cual el solicitante no haya renunciado en su solicitud, se deberá objetar de fondo la misma y requerirle al titular la renuncia expresa de dicho elemento del signo, en virtud del Art.32 del Reglamento de la Ley 20-00.

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.

Solo se podrán realizar disclaimers a denominaciones genéricas, descriptivas, calificativas o de uso común, las cuales deberán encontrarse siempre acompañadas de un distintivo, el cual podría ser la figura.

Es importante aclarar que si bien existe la figura del disclaimer en nuestra Ley esto no obliga a los solicitantes a que lo realice, pero tampoco quiere decir que si el solicitante no lo indica en una solicitud los genéricos, descriptivo o de uso común pueden formar parte de otros signos sin que puedan atribuirse su uso exclusivo a un único titular y sin que puedan servir de fundamento para objetar o impedir su uso en otras solicitudes, siempre que las mismas contengan elementos distintivos registrables.

Cuando en una solicitud se incluyan elementos que puedan engañar al público consumidor sobre alguna característica del producto, servicio o actividad a proteger o se incluyan elementos que provoquen que el signo se encuentre incurso en alguna prohibición de registro, la renuncia o disclaimer del solicitante sobre este elemento no subsanará las prohibiciones planteadas y el examinador deberá objetar la solicitud para que su titular elimine tales elementos de su solicitud.

## **Reclasificación de Productos y Servicios y Reconstrucción de Expedientes**

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

Esta podrá hacerse de oficio al momento de una solicitud de renovación, de algún acto modificatorio al mismo o en virtud de una solicitud expresa de reclasificación del titular del registro, en cuyo caso deberá pagar la tasa correspondiente.

Este proceso será llevado a cabo por la División de Renovaciones y Actos Modificatorios, quienes deberán examinar a fondo los productos y/o servicios descritos en el expediente base o en nuestro sistema y ubicarlos en la clase internacional que corresponda. Es necesario tomar en cuenta que al momento que se reclasifique la marca, podría convertirse en una multiclase. El encargado del área responsable deberá tomar en cuenta que en caso de que en la solicitud inicial el titular haya hecho reserva de la clase completa o de no existir evidencia de los productos y/o servicios que protegía la solicitud inicial, se deberá realizar un requerimiento al titular del derecho para que indique los productos o servicios para los que se solicitó dicho registro.

Cuando se evidencie por los motivos que fuere que el expediente base de un registro no reposa en nuestro archivo físico, se deberá requerir al titular de dicho derecho la reconstrucción de dicho expediente conforme lo dispuesto en la Resolución Núm. 53 emitida por esta Dirección de Signos Distintivos.

En caso de que no exista en nuestros archivos ningún documento que acredite el apartado a proteger del registro y el titular no posea copia del certificado de registro, se tomará como bueno y válido lo indicado por este, ya que en este caso se presume la buena fe.

La reclasificación y/o reconstrucción podrá hacerse también en caso que sea necesario para evitar la interferencia en el otorgamiento de una marca o nombre comercial, así como en los casos en que se interponga contra un registro un recurso o acción legal.

## **Examen de Solicitudes de Marcas Farmacéuticas**

Cuando la solicitud de un registro correspondiente a una marca farmacéutica incluya en dicho signo un principio activo, la actividad terapéutica del producto

dentro del signo o la dosificación del mismo, los examinadores deberán objetarla basándose primero en las prohibiciones de la Ley 20-00 que correspondan y luego motivar la objeción colocándole como nota ampliatoria lo 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).

Al momento de evaluar una solicitud de marca farmacéutica deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

- No deben ser idénticas, gráfica o fonéticamente, a las de una denominación farmacéutica (DCI) correspondiente a un principio activo, ya sea una denominación registrada por la OMS o cuyo uso se haya hecho común.
- No deben transmitir connotaciones terapéuticas o farmacéuticas engañosas o sugerir una composición que induzca a engaño.
- No deben consistir en un grupo de letras o en una sola letra acompañada de números.
- No deben contener completamente una denominación común Internacional adoptada y publicada por la OMS o el USAN.
- La denominación farmacéutica solicitada no deberá contener numeración que hagan alusión a la dosificación.

El examinador deberá verificar en la página de VADEMECUM ([www.vademecum.es](http://www.vademecum.es)) o PLM <http://www.medicamentosplm.com/> si la marca está contenida en alguna de las sustancias activas registradas en esa página.

## **Lemas Comerciales**

Un lema comercial es un signo distintivo consistente en una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca o de un nombre comercial para reforzar su recordación. Es lo que se conoce usualmente como slogan. En otras palabras 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 y

que se utiliza comúnmente con fines publicitarios. Las disposiciones relativas a la protección de los lemas comerciales se encuentran en el artículo 123 de la Ley 20-00.

Un lema comercial deberá estar asociado siempre a un registro de marca o de nombre comercial, por lo que serán inadmisibles las solicitudes de lemas comerciales que incluyan la protección de productos, servicios o actividades diferentes a los que protege el registro al cual será asociado.

Las solicitudes de lemas comerciales podrán limitar su protección a una clase o clases, productos o servicios que distinga el registro de la marca al cual está asociado.

Un mismo lema comercial puede estar asociado a varios registros de la misma marca o nombre comercial, en estos casos se deberán presentar solicitudes independientes, pues cada una de ellas será objeto de análisis en su clase correspondiente.

El registro de un lema comercial podrá estar asociado a una solicitud en trámite, pero el examinador deberá evaluar primero la solicitud del signo asociado antes de evaluar el lema comercial y el mismo va a correr la suerte de dicha solicitud. Es decir si la misma es objetada el lema comercial estará en espera de que dicha solicitud sea subsanada para poder ser evaluada, de igual manera si a la solicitud de la marca se le interpone un recurso de oposición, hasta que la misma no sea conocida y emitida una resolución firme que otorgue el derecho, la solicitud del lema comercial se quedará suspendida.

Los lemas comerciales complementan a un nombre comercial o a una marca, y por tanto el criterio para evaluar la distintividad de los mismos es más benevolente. En ese sentido, los lemas comerciales no tienen que poseer el mismo grado de distintividad que se requiere a otros signos distintivos, por lo que se va a permitir que se incluyan en estos signos, términos que sugieran o evoquen características del producto, servicio y/o actividad a proteger, siempre y cuando no sean denominaciones que puedan llegar a ser descriptivas para los mismos.

Los lemas comerciales no importa al signo que estén asociados, llevarán el mismo procedimiento que las marcas, en virtud de lo establecido en el artículo 123 numeral 6) el procedimiento de registro de un lema comercial se realizará conforme a las disposiciones relativas a las marcas: *“Serán aplicables a los lemas comerciales las disposiciones pertinentes contenidas en el capítulo para las marcas.”*

En el caso de que el registro asociado sea multiclase, el solicitante deberá pagar por cada clase adicional que posea el registro base asociado, en caso de que desee que se asocien a todas, como también podrá decidir asociar el lema comercial a un producto, servicio o clase del registro al que se va asociar.

## **Solicitudes de Nombres Comerciales**

El procedimiento de nombres comerciales se rige en virtud de lo establecido en el Decreto 260-18, el cual establece que la Oficina debe de dar una respuesta a la solicitud de un registro de nombres comerciales en 1 día en los casos de ser aprobada y otorgar el certificado de registro y 2 días en caso que debamos de objetar, ya sea de forma o fondo.

El decreto indica que de no contener alguno de los requisitos la solicitud se considera como NO presentada, pero si tenemos la denominación del signo y la actividad comercial, podemos realizar un examen de fondo, para que en caso de que exista una prohibición de registro al signo, la misma sea indicada. Dicha solicitud, al no cumplir con los requisitos establecidos, no será obstáculo para ninguna otra, por lo que NO DEBEMOS CITARLA EN NINGUNA OBJECION.

Dicho lo anterior, en el momento de realizar el examen de forma, tendremos dos panoramas distintos:

1. Si la solicitud de registro viene sin uno de los siguientes documentos, la misma deberá ser objetada y el examinador deberá de emitir la carta de requerimiento indicándole al solicitante el documento que le falta.
  - a) Una indicación precisa de que se solicita el registro de un nombre comercial, rótulo o emblema;
  - b) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la dirección exacta para recibir notificaciones físicas o por la vía electrónica. Se deberá consignar de forma precisa el nombre y domicilio del solicitante y el nombre y domicilio del representante en el país, cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país en observancia con lo establecido por el artículo 148 de la Ley 20-00;
  - c) La denominación del nombre comercial cuyo registro se solicita o la reproducción del signo cuando se trate de rótulos o emblemas con o sin color. En este último caso, se deberá incluir una reproducción gráfica con dimensiones de 15 cm. x 15 cm., a color, si se reivindican colores. Sólo se admitirán archivos de imágenes con una resolución adecuada y en formatos JPG o PDF;
  - d) Una lista detallada de las actividades para las cuales se desea proteger el signo. A los fines de facilitar la identificación y el proceso de registro se podrán citar las actividades consignadas bajo el Clasificador Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU);
  - e) El poder que acredite la representación cuando lo hubiera;
  - f) El pago de la tasa establecida.

2. En los casos en que todos los documentos anteriormente indicados se encuentren depositados, pero en los mismos exista alguna discrepancia, se procederá a realizar una objeción de forma, salvo en aquellos casos en los que procederemos a tomar en cuenta lo indicado en la solicitud Ejemplo: la cédula no está visible, o las reproducciones no se encuentran nítidas, el poder de representación posee diferencias o no coinciden con la información de la solicitud(), se colocará la información consignada en el formulario. Se procederá a objetar de forma cuando falte alguna documentación referente al titular (sea una persona jurídica y no depositó el documento que confirme la representación del que firma), son más de 1 titular y falta la documentación de uno ellos, la actividad está incompleta o muy amplia;

\*Si el titular o representante depositan cédulas vencidas, se objetará por esto, pero si no están depositadas, no hay porque objetar.

\*Las actas de asambleas que se depositen para fines de comprobación de la persona autorizada a solicitar debe de estar registrada ante la Cámara de Comercio.

\*Si el poder está notariado no deben de cuestionar la firma de las personas

\*Cuando el documento depositado por el solicitante no contenga firma del mismo, el poder deberá estar notariado

\*Varias direcciones de un mismo titular en la misma solicitud, no debemos de objetar por esto, solo tomamos la primera dirección para para el expediente/certificado.

\*No vamos a objetar por firmas, por más discrepancia que haya, esa no es nuestra atribución

\*No se le va a exigir a las empresas extranjeras documentación que evidencie existencia de la misma ni documento que acredite la calidad de quien otorga el poder

\*Personas autorizadas a firmar por las entidades comerciales son el gerente y la persona que figura para dichos fines en el registro mercantil. En las sociedades sin fines de lucro el presidente o la persona autorizada para dichos fines por medio de acta de asamblea

## **POPCAST**

Debemos manejar como si fueran programas de radio y los mismos pueden ser registrados como nombre comercial perfectamente, así como marca.

Las solicitudes que sean para PROGRAMAS DE RADIO / TV pueden ser registrados como nombre comercial sin ningún problema.

### **Solicitudes de Centros de estudios**

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

- a. Solicitudes de nombres idénticos aun en ciudades distintas, deberán ser objetadas.
- b. Solicitudes de nombres parecidos en la misma ciudad, deberán ser en principio objetados, salvo que presente una autorización emitida por el Ministerio de Educación, o cualquier tipo de documentación que pueda demostrar que poseen un tiempo considerable brindando servicios educativos en esa localidad y que coexisten con el nombre ya registrado.

Los Centros Educativos que en su denominación estén conformadas con palabras en otro idioma, se deberá objetar por resultar ser un signo engañoso para identificar en la actividad comercial que la educación es bilingüe.

Los Centros de estudios no pueden ser Asociaciones sin fines de lucro ya que los mismos se rigen por una ley especial que es la Ley 66-97 Ley General de Educación.

### **Solicitudes de Centros de estudios de Educación Superior**

No podrán ser registrados nombres comerciales que contengan en su denominación o en su actividad las denominaciones “Instituto Técnico de Estudios Superiores”; “Instituto Especializado de Estudios Superiores”; “Universidad”, y cualquier otra denominación en relación a estudios superiores y a distancia, cuyos solicitantes sean personas físicas o instituciones que no hayan sido previamente autorizadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCYT) en virtud de lo establecido en el Art.5 del Decreto Núm. 463-04 el que instituye el Reglamento de las Instituciones de Educación Superior.

### **Hospitales, centros médicos o consultorios médicos**

Las solicitudes de nombres comerciales que sean con fines de identificar un hospital, centro médico o consultorio médico, el cotejo marcario será flexible, ya que lo que se evaluará es la identidad de los signos o la cantidad de coincidencia de elementos que puedan generar confusión.

## **Base de Datos de la DGII**

Los examinadores de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial deberán verificar la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como herramienta de consulta para examinar las solicitudes de nombres comerciales.

Si la solicitud del nombre comercial es para constituir una compañía y existe en la base de datos de la DGII una razón social idéntica a la solicitada no importando el estatus en el cual se encuentre la misma (activa, inactiva), ni la actividad comercial que realice, se objetará la solicitud entrante, ya que la DGII no acepta denominaciones idénticas aunque sus actividades comerciales sean distintas. El solicitante podrá en su respuesta a objeción realizar cambios mínimos del signo, si este constituye la única razón de la objeción podrá prosperar. En este caso no se va a evaluar si los elementos añadidos le agregan distintividad, simplemente que no sean idénticos. Este supuesto solo aplica a solicitudes objetadas por razones sociales en la base de datos de la DGII y que la solicitud del nombre comercial sea para constituir una compañía, si es para identificar un establecimiento comercial o local, puede otorgarse.

En caso de 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 deberá fundamentar la objeción en el registro ante la ONAPI.

Si al realizar la búsqueda de una denominación solicitada, en la base de datos de la DGII y nos encontramos con la misma denominación, pero la misma posee un estatus de “dado de baja”, la solicitud no debe de ser objetada. La Norma General 04-21 de DGII indica que dicho estatus es la “situación del contribuyente que cesa definitivamente sus operaciones comerciales y, por consiguiente, su relación con la Administración Tributaria. La misma puede ser a solicitud del contribuyente o por decisión administrativa bajo los criterios establecidos en esta norma”

Si nos solicitan un nombre comercial idéntico a una razón social que encontremos en la DGII, en principio lo objetamos, para recomendar al solicitante en la objeción colocar la entidad como titular, pero es una sugerencia no una obligatoriedad, si el solicitante deposita el registro mercantil indicando que la entidad es de ellos, pero que no desea el registro del nombre comercial a nombre de la entidad, solo debemos de verificar que la persona que está solicitante tenga la calidad de gerente o firma autorizada para aprobar.

## **Examen de Registrabilidad de Nombres Comerciales**

El examen de registrabilidad de los nombres comerciales se realizará en base a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 20-00 y sus modificaciones el cual reza:

*“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 el caso de solicitudes de nombres comerciales serán aplicados los criterios de prohibiciones absolutas y relativas establecidas en el manual armonizado en materia de criterios de marcas.

Cuando el motivo de la objeción sea la falta de distintividad del signo como tal, la objeción estará fundamentada en el hecho de que la condición indispensable de un signo distintivo es distinguir en el mercado un producto, servicio o actividad y asignarle un origen empresarial, que permita al consumidor diferenciarlo de los ofrecidos por sus competidores en el comercio. En tal sentido, un nombre comercial que carezca de aptitud distintiva no podrá ser registrado al no cumplir con uno de los requisitos indispensables para cumplir su función.

## **Sindicatos**

La Sindicación es un derecho establecido en el Código de Trabajo que permite que empleadores y trabajadores conformen asociaciones para mejorar o defender los intereses de sus miembros. Para que una organización sindical pueda iniciar sus operaciones, necesita estar registrada en el Ministerio de Trabajo, quien le otorga un número de registro que permite identificarla. Los sindicatos de trabajadores pueden ser de varios tipos: a) Por empresa: cuando sus miembros trabajan en la misma empresa sin importar la naturaleza de las actividades que realizan. b) Sindicatos de Profesionales: cuando los trabajadores desempeñan profesiones u oficios similares o relacionados sin importar en que empresa trabajen. c) Por rama de actividad: cuando sus trabajadores prestan servicios a varios empleadores de una misma rama de actividad sin importar sus profesiones u oficios. Las asociaciones sindicales pueden agruparse en Federaciones, con un mínimo de cuatro sindicatos, o en Confederaciones con un mínimo de dos Federaciones. Por su parte, las asociaciones de empleadores pueden agruparse según las actividades que realicen.

Sindicatos de trabajadores: Aquellas solicitudes que contienen el distintivo de un nombre comercial ya registrado. Licencia de uso autorización de registro.

## **Consortio**

Un consorcio es una asociación económica en la que varias empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad, por lo que al momento de examinar un nombre comercial que contenga la palabra consorcio el examinador debe asegurarse de que en dicha solicitud figure más de un titular y que estos sean personas jurídicas. Ejemplo: Consorcio R & S-J. FORTUNA a nombre de J. FORTUNA CONSTRUTORA, S. A. y la entidad R & S DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S. A. Debido a que en la denominación se van a incluir los distintivos de cada titular jurídico, por ende deben de los mismos figurar como titular. La mayoría de estos casos se evidencian debido a que están compuestos por dos o más distintivos de las empresas titulares.

Será aceptada la inclusión de la palabra **“consorcio”** en el signo cuando el solicitante desee evocar **“agrupación, unión, asociación o grupo de”**. Ejemplo: **“Consortio de amas de casas Conaca”** o **“Consortio de Propietarios del Residencial Lápiz Verde”**. En estos casos no se requerirá la múltiple titularidad y los mismos son sin fines lucrativos.

OJO: No es lo mismo un consorcio de propietario que un Consorcio empresarial.

## **Cooperativas**

Son cooperativas las sociedades de personas naturales y jurídicas sin fines de lucro que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1ro de la Ley 127 sobre Asociaciones Cooperativas.

Es importante señalar que el artículo 3 de dicha normativa establece: *“Queda prohibido que las sociedades e individuos no sujetos a las disposiciones de esta Ley usen en su razón social las palabras “Cooperativas”, “Cooperativismo”, “Cooperación” o “Cooperadores” que pudieran inducir a creer que se trata de una Sociedad Cooperativa”*. En ese sentido, cuando se solicite un nombre comercial que contenga alguno de los términos antes indicados en el signo mismo, el examinador deberá formular una objeción de fondo fundamentada en la antes citada disposición.

Las Cooperativas se incorporan en virtud de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo, a solicitud de un funcionario de la misma, dirigida por la vía del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). En tal sentido, cuando una

persona solicite un nombre comercial destinado a identificar una cooperativa, deberán depositar dicho documento para evidenciar que poseen personalidad jurídica. De igual forma, cuando figure como titular de una solicitud, una Cooperativa, se debe procurar que el solicitante haya depositado una copia del decreto que acredita que se encuentra incorporada.

En los casos en que una solicitud que contenga las denominaciones antes indicadas, pero el mismo es objetado, no hay necesidad de solicitar nueva vez el documento del IDECOOP.

Es por lo anterior que deberíamos solicitar acta de asamblea en la cual nos permita identificar que la calidad que ostenta el solicitante, esto solo va a aplicar en los casos en que no tengamos la certificación adjunta del IDECOOP, la cual la misma indica quién es el presidente y entonces ahí deberemos verificar que sea la misma persona que figura en la solicitud.

Pero cuando la Cooperativa sea la titular con su acta de asamblea depositado y demás documentos, se entiende que no deberá de depositar la certificación de IDECOOP porque ya estuvo registrada.

## **Consejos de Familia**

Actualmente existen vigentes en nuestra base de datos tres registros de nombres comerciales que contienen en el signo la denominación “consejo de familia”. En tal sentido, el Código Civil Dominicano contempla la figura del Consejo de Familia bajo la Sección 4A titulada «DE LA TUTELA CONFERIDA POR EL CONSEJO DE FAMILIA», expresando en su artículo 405 que: *«Cuando un hijo menor y no emancipado quede huérfano, y carezca de tutor elegido por sus padres, ni tenga ascendientes varones, como cuando el tutor de una de las dos clases expresadas se encuentre en los casos de exclusión que se hablará, o tenga excusa legal, se proveerá por el consejo de familia al nombramiento de un tutor».*

En tal sentido, el término “consejo de familia” será registrado como nombre comercial, únicamente cuando de la actividad se adecúe a la naturaleza de esta figura. Ejemplo: Nombre Comercial: CONSEJO DE FAMILIA MARTÍNEZ PEÑA, Actividad: *“cuidar y asegurar la buena convivencia familiar y la aplicación de los principios y normas del protocolo familiar mantener entre la familia educación, cultura, salud y la continuidad de nuestra cultura sujeto siempre a las normas y leyes de nuestro país”.*

## **Solicitudes de nombres de “condominios” como nombre comercial**

Cuando el solicitante desee proteger el nombre de la torre o edificio de viviendas, el mismo debe de indicar en la actividad comercial que “identifica torre, edificio de viviendas o plaza comercial”.

La Ley 5038 sobre Condominios es la normativa legal vigente que establece las normas que rigen los consorcios de propietarios de los condominios y establece en su Art. 9.º *“A los fines de la buena administración y goce de las cosas comunes y por el solo hecho de quedar organizada la propiedad en la forma que establece esta ley, todos los propietarios de los pisos, departamentos, viviendas y locales del inmueble forman, obligatoriamente y de pleno derecho, un consorcio, con personalidad jurídica, que frente a los terceros y a los mismos propietarios actuará como representante legal de todos los propietarios por intermedio de un administrador. Los poderes del consorcio de propietarios, aún al dictar o modificar el reglamento, se limitan a las medidas de aplicación colectivas que conciernen exclusivamente al goce y administración de las cosas comunes.”*

En ese sentido, siguiendo con el tratamiento de la personalidad jurídica y otros aspectos de interés, no puede rehusarse que un ente con personalidad jurídica que responde ante los terceros y ante los mismos propietarios necesita un nombre para poder ser identificado. La Ley 20-00 de Propiedad Industrial no indica que el nombre comercial aplica para este tipo de asociaciones. No obstante, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) para suplir este vacío en la normativa, así como para amparar y proteger éste atributo de la personalidad de las asociaciones, lo registra. En tal tenor, cuando nos soliciten un nombre que contenga la denominación “Consortio de Propietarios” o que aunque no lo especifique se destine a distinguir uno y que reproduzca un signo anterior destinado a proteger un “edificio, torre, condominio o complejo de apartamentos”, podrá aprobarse la solicitud, debido a que ambos registros poseen naturaleza y finalidades distintas que les permiten coexistir.

Si de la lectura de la actividad consignada en la solicitud en cuestión se entiende que se trata de un “Consortio de propietarios” pero dicha denominación no forma parte del signo, se requerirá al solicitante que la añada para que de esta forma podamos identificar este tipo de registros de forma más clara. Es decir, que agregue la denominación de su naturaleza más la designación del condominio. Por ejemplo: *“Consortio de Propietarios del condominio Palmera II”*.

En los casos en que se presenta una solicitud de registro de nombre comercial el cual se encuentra comprendido solamente por el nombre del condominio, residencial, torre, edificio, o complejo de apartamentos y que su titular sea una persona jurídica con la misma denominación solicitada, los mismos deberán ser aprobados.

## **Inmobiliaria/constructora/ Administración de edificios/ nombre de edificio o torre/ Consorcio de Propietarios**

INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA, NOMBRE DEL EDIFICIO y ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS son actividades que casi siempre las realiza la misma constructora y por esta razón podrían relacionarse, el nombre de la torre o edificio va de la mano con la constructora, por lo que estas 4 no podrían coexistir pacíficamente sin generar un riesgo de asociación si son de titulares distintos. Evidentemente en el caso de los CONSORCIO DE PROPIETARIOS, al tener una actividad de **gestión y administración del condominio**, no guarda relación y puede perfectamente coexistir con los anteriores.

En relación al tema anterior, en los casos en que se solicita un nombre indicando en el distintivo que es URBANIZACIÓN, CONDOMINIO, TORRE, RESIDENCIAL, PLAZA COMERCIAL, EDIFICIO, en el que se evidencie que es para **nombrar el proyecto de viviendas o locales**, la actividad comercial debe de ser orientada a **“identificar el proyecto”**. Esto está así en los lineamientos, en este caso estamos protegiendo el letrero que va a identificar ese establecimiento o local. No obstante, no podrá tener como actividad comercial **“administración, compra, venta** o algún otro verbo que identifique una de las actividades relacionadas, ya que podría estar refiriéndose a una INMOBILIARIA, CONTRUCTORA, ADMINISTRADORA DE X...

## **Solicitudes de signos distintivos para distinguir Certámenes o Concursos de belleza**

Las solicitudes de registros de signos destinados a distinguir concursos o certámenes de belleza, por lo general incluyen en el signo términos evocativos y que aluden al tipo de evento a realizar y/o al título concedido a través del concurso. En tal tenor, el criterio a aplicar para los signos de esta naturaleza es que el primero que solicita es quien ostenta exclusividad y los demás deberán ser objetados en virtud del mismo. Ejemplo: si existe en nuestra base de datos un registro del signo MISS UNIVERSO, deberá ser objetada una solicitud que consigne MISS UNIVERSO CORAL o MISS UNIVERSO BY MGM MANAGEMENT.

## **Cruz Roja Dominicana**

En virtud del artículo 2 del reglamento para la aplicación de la ley de protección y uso del emblema de la cruz roja y de la media luna roja, la Cruz Roja Dominicana es la única sociedad de derecho nacional autorizada a utilizar la denominación Cruz Roja y la figura de la Cruz, en el territorio de la República Dominicana, según lo

establecido en el Artículo 3, de la Ley No. 220-07 sobre la protección y uso de los emblemas y de las denominaciones de Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La antes citada ley trata sobre el Uso y Protección del Emblema de la Cruz Roja y Media Luna Roja en la República Dominicana, este instrumento refleja la obligación que tiene el Estado Dominicano al ser signatario de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, de los cuales emanan las disposiciones para el Uso de los Emblemas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

El artículo 4 de la misma establece que: *“Los términos que a continuación se definen, para efectos de esta ley, tendrán la acepción cuya definición se expresa:*

- a) **Brazal.** Franja de tela provista de un signo distintivo especial, que debe llevarse en el brazo como indicación de pertenecer al servicio sanitario.



- b) **Signos distintivos.** Son los signos establecidos en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 1977, que tiene por finalidad indicar que las personas, o bienes que les ostentan, se benefician de una protección internacional especial y no deben ser objetos de violencia. Estos signos son:

1. La Cruz Roja sobre fondo blanco que protege al personal sanitario y religioso, a las unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitario, según el convenio de Ginebra I, Artículo 23 y anexo I, "Reglamento Relativo a la Identificación" del Protocolo Adicional I.



2. **Bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco**, que designan las zonas, localidades sanitarias y de seguridad, según el Convenio de Ginebra IV, Artículo 14.

- c) **Señales distintivas.** Las señales a que hace referencia el Capítulo Tercero del Anexo I, "Reglamento Relativo a la Identificación", del Protocolo Adicional I.

- d) **Emblema protector.** El uso protector del emblema es la manifestación visible de la protección que confieren las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales I y II de 1977, y que tiene como finalidad identificar al personal, a las instalaciones sanitarias, a los bienes y a los medios de transporte sanitarios y religiosos, protegidos en ocasión de un conflicto armado, tal como está definido en el Artículo 8 del Protocolo Adicional I de 1977. En consecuencia, el emblema tendrá las mayores dimensiones posibles.



- e) **Emblema Indicativo.** El emblema que sirve para indicar que una persona o un bien, tiene una relación con una institución de la Cruz Roja o Media Luna Roja.



### **El uso del término By**

Cuando se solicita un signo que reproduce o es confusamente similar a un signo previamente registrado agregándole como único elemento diferenciador el término **BY** acompañado del origen empresarial o un nombre propio, dicha solicitud deberá ser objetada por confusión indirecta o riesgo de asociación puesto que la denominación BY se utiliza normalmente para indicar procedencia y la adición de este término podría ocasionar que el público consumidor asocie ambos signos y les asigne el mismo origen empresarial.

Ejemplo: CASITA FELIZ para servicios de decoración de eventos y “LA CASITA FELIZ BY YANIRA MATEO”.

### **Movimientos y Partidos Políticos**

Las solicitudes de registros en donde el signo y la actividad contengan la denominación “Movimiento político” o cualquier otra designación que aluda a un Partido Político y que estén destinados a realizar actividades con fines políticos-partidarios, no serán otorgadas en virtud de que no realizan actividades comerciales, por tanto no pueden entrar al régimen marcario.

Cuando sea solicitado un nombre comercial que corresponda con las características antes descritas, el examinador deberá formular una objeción de fondo explicando los motivos antes descritos e indicando que en virtud del Art.14 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la República Dominicana, los mismos son constituidos por la Junta Central Electoral.

Esto no quiere decir que TODOS los movimientos serán objetados. Ejemplo **MOVIMIENTO MARÍA VERDE MOMAVE actividad: SIN FINES DE LUCRO, CHARLA EDUCATIVA PARA EMPRENDIMIENTOS PERSONAL, SOCIAL, EN POLÍTICA PÚBLICA Y PRIVADA EN AYUDA COMUNITARIA.** En este caso desde que ven POLÍTICA lo objetan por partido político y no debería de ser, perfectamente puede existir una asociación sin fines de lucros en la cual deseen realizar actividades de educación social y política.

### **Cuerpos de Bomberos y Policía Municipal**

Decreto 316-06 Reglamento General de los Bomberos Art.18. *“Los Cuerpos de Bomberos están adscritos a los Ayuntamientos de los municipios respectivos y articulados por la Secretaría de Interior y Policía”*. Por lo que el titular de los mismos debe de ser el Ayuntamiento de la localidad.

Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en su Art. 60 numeral 15 *“Ejercer la dirección de la Policía Municipal, así como proponer el nombramiento y sanción de sus miembros”*. Por lo que el titular de los mismos debe de ser el Ayuntamiento de la localidad y deben de tener una autorización de la Policía Nacional.

### **Entidades que requieren autorizaciones**

#### **Club De Rotario, Rotary International O Rotary Club**

Rotary International es una organización internacional y club de servicio, cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Los clubes están agrupados en distritos organizados sobre la base de cantidad de clubes y cantidad de socios, lo que deriva en que la extensión geográfica de los mismos sea muy variable.

Cada distrito tiene un gobernador/a que se renueva anualmente y es elegido por representantes de los clubes que lo integran. Para ocupar la gobernación es necesario

haber sido presidente de un club, con participación activa en proyectos de servicio y demostrar conocimiento del funcionamiento de la organización. Es por lo antes indicado que aquellas solicitudes que incluyan en su signo distintivo o actividad comercial dicha denominación, deben de poseer la autorización de la entidad ROTARY INTERNATIONAL.

## **Boys Scouts**

Los scouts son miembros activos de un movimiento denominado **escultismo**. Este es un movimiento de educación no formal en el que los jóvenes participan de forma voluntaria y apolítica. El fin último del movimiento es realizar una contribución al desarrollo integral de los jóvenes y a la sociedad, partiendo de nuestra propia comunidad.

Para poder hacer uso de la denominación BOY SCOUTS, deben de tener la autorización de Boy Scouts de América.

## **Oficinas de abogados**

Ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados en su Artículo 92.- *“Denominaciones de las oficinas de abogados. Las oficinas de abogados no podrán usar denominaciones comerciales y solo se distinguirán mediante el uso de los apellidos del o de los abogados que ejerzan en él, de sus causantes, o de los que, habiendo fallecido, hubiesen ejercido en el mismo, previo consentimiento de sus herederos. Párrafo I.- Podrán usarse las calificaciones de Bufete, Despacho u Oficina de Abogados, o términos equivalentes. Párrafo II.- No le está permitido a ningún abogado o abogada establecer en su Bufete, Despacho u Oficina, actividades que por su naturaleza comercial o industrial puedan crear confusiones en cuanto al ejercicio de la profesión”*. En estos casos solo se verificará la identidad del signo.

Cuando hablamos de identidad para objetar se refiere a la parte distintiva. Si tenemos BUFETE DE ABOGADOS RODRIGUEZ y solicitan OFICINA DE ABOGADOS RODRIGUEZ, evidentemente en este caso el signo no podrá ser aprobado. Lo mismo ocurrirá en el caso de transposiciones CRUZ PEÑA vs PEÑA CRUZ.

Pero si se solicita BUFETE DE ABOGADOS RODRÍGUEZ LÓPEZ y existe un registro con la denominación OFICINA DE ABOGADOS RODRÍGUEZ PÉREZ, en este podrían coexistir

## **Formas Societarias**

Las solicitudes de nombres comerciales en las cuales el signo contenga formas societarias (S.A., INC, S.R.L., L.T.D., SAC, SARL, EIRL, LLC, etc.) el examinador podrá eliminarlas de oficio del signo. Cuando la solicitud se trate de un rótulo, se deberá objetar para que las mismas sean eliminadas del diseño. No obstante, las formas societarias podrán ser incluidas en los datos del titular y/o representante.

### **Uso de siglas de países y ciudades**

Las solicitudes de signos distintivos en las que el signo contenga “República Dominicana, RD, DR. REP. DOM., DEL CARIBE, NACIONAL o DOMINICANA”, serán aprobadas siempre y cuando sean accesorias al signo y se encuentren acompañados de uno o varios elementos distintivos.

Esta regla aplica también a las solicitudes de signos que incluyan un nombre de cualquier país, sus siglas o cualquier elemento que haga referencia a este, haciendo la excepción que para el caso de las marcas, es una prohibición absoluta establecida en el Art. 73 k), por lo que para dichos casos necesitan de la autorización de la autoridad competente del Estado

En este caso es importante evaluar si el lugar geográfico que contenga el signo resulta engañoso o descriptivo para los productos, servicios o actividades comerciales y cuando esto suceda deberán ser objetadas por prohibición absoluta.

### **Uso de símbolos olímpicos**

En virtud del Tratado de Nairobi nos comprometemos como país a proteger los símbolos olímpicos. Dicho tratado en su Art. 1 establece que todo los estados miembros deben *“rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional”*. En tal sentido, no podremos otorgar ningún signo que contenga la denominación olímpica, olimpiada, anillos olímpicos o cualquier otra que guarde una relación directa a la misma.



## **Compañías de transporte**

Las solicitudes de nombres comerciales destinadas a proteger actividades relacionadas al transporte público y/o privado no deben contener las palabras “ruta”, “sindicato” o nombres de avenidas o calles, ni en el signo ni en la descripción de la actividad. En ese sentido, deberán ser objetadas de fondo y su titular deberá colocar en su actividad “transporte público o privado”. En este tipo de solicitudes el signo se evaluará verificando como cualquier otro signo, que cumpla con la distintividad requerida.

## **Cámaras de Comercio y Cámaras de Comercio y Producción**

Existen dos tipos de Cámaras de Comercio que son nacionales y las Cámaras de Comercio que involucran a más de un Estado.

Las CAMARAS DE COMERCIO Y PRODUCCION se rigen por la Ley 50-87 sobre Cámaras de Comercio y consisten en instituciones con personalidad jurídica y carácter autónomo que sin fines de lucro estarán destinadas a favorecer el desarrollo y estabilidad de las actividades económicas del país y especialmente la de aumentar el bienestar y el progreso general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Cuando una solicitud de nombre comercial incluya en el signo la denominación Cámara de Comercio y Producción el examinador se limitará a realizar el examen de fondo y realizar el cotejo marcario que se le realiza a cualquier signo. 33

Ejemplo: Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

En los casos en los que la solicitud del nombre comercial haga alusión a dos o más estados, se tratará de una Cámara de Comercio Exterior las cuales tienen como objetivo implementar las políticas comerciales de cada estado, a través de la integración con los organismos internacionales de comercio, cumpliendo con los controles de calidad y asistiendo técnicamente a los exportadores. Además brindan información sobre los diferentes mercados, y proporciona respaldo legal y administrativo a los empresarios que ingresan en mercados externos. En estos casos se deberá verificar que la misma posea la Autorización de la autoridad competente, embajada o consulado del o los países de que se trate, de lo contrario se objetará de fondo y se indicará al solicitante que la deposite.

Ejemplo: Cámara de Comercio Dominicano- Francesa.

## **Bolsa de Valores**

Se procederá a registrar los Signos Distintivos relacionados al Mercado de Valores que sean requeridos por las personas físicas o jurídicas que dispongan de la debida autorización otorgada por la Superintendencia de Valores o el Consejo Nacional de Valores, conforme lo establece la Ley Núm. 19-00 de Mercado de Valores de fecha 08 de mayo de 2000.

No podrán ser registrados signos que contengan las expresiones siguientes: bolsa, bolsa de valores, bolsa de productos, puestos de bolsa, agentes de valores, corredores de valores u otras similares que impliquen la facultad de intermediar valores; agente de valores, Puesto de bolsa, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o Compañía Titulizadora, las mismas pueden estar contenidas en su actividad comercial, pero no podrán formar parte del signo.

## **Nombres comerciales con los siguientes términos (seguros, reaseguros, coaseguros o pólizas)**

No podrán otorgarse signos que contengan en su denominación las palabras “seguro, reaseguro, coaseguro, póliza y sus derivados” ya que para dichos fines necesitan la autorización de la Superintendencia de seguros.

*“Artículo 12 de la Ley Núm. 146-02 sobre Seguros y Fianzas.-Para solicitar autorización para actuar como asegurador nacional o reasegurador nacional en la República Dominicana, deberá el solicitante cumplir con los siguientes requisitos: b) Tener como objeto social exclusivo, la realización de operaciones de seguros, reaseguros o ambas y otras operaciones que estén asociadas normalmente con estas actividades; d) Que el nombre que adopte no sea igual o parecido al de otra compañía o sociedad preexistente en el país, dedicada al negocio de seguros o reaseguros, y que pueda por consiguiente inducir a confusión;”*

A su vez tenemos que tener en cuenta que dichos signos no podrán colocar ninguna otra actividad comercial que no sea aquella relacionada a seguros.

*“Artículo 202 de la Ley Núm.146-02 sobre Seguros y Fianzas.-Para que una persona moral pueda obtener licencia como intermediario o ajustador deberá: b) Tener como objetivo único la venta de seguros y/o ventas de contratos de fianzas o reaseguros, o la gestión de ajustes, según sea el caso;”*

## **Actividad con términos genéricos**

A las solicitudes que posean como parte de su actividad (“lícito comercio”, o “toda actividad directa o indirectamente relacionada”), les serán eliminadas estas denominaciones de oficio sin necesidad de objeción, ya que los nombres comerciales no se otorgan para todas las actividades sino para las que se han especificado de forma clara en la solicitud.

Deben de objetarse las solicitudes cuando en la actividad comercial describan lo siguiente: COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES; BIENES Y SERVICIOS; COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE COSUMO MASIVO; COMERCIALIZACION, COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO; IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO; EQUIPOS, MAQUINARIAS Y REPARACIONES E INSTALACIONES DE PIEZAS; SERVICIOS Y REPARACIONES GENERALES; EQUIPOS Y MAQUINARIAS; SERVICIOS EN GENERAL; MATERIA PRIMA; ALQUILERES; RUBROS; ARRENDAMIENTOS; IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE MERCANCIAS; PROPIEDADES; ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO; LICITO COMERCIO; OPERACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES; PROVISIONES EN GENERAL; TENENCIA DE BIENES MUEBLES; OPERACIONES DE BIENES MUEBLES; MATERIAL GASTABLE; ASESORIA; ACTIVIDADES COMERCIALES; PRODUCTOS; CHARLA, CURSOS, TALLERES, GESTION DE NEGOCIOS. Esta lista no es limitativa.

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.

## **Nombre y Apellido de un Tercero**

Las solicitudes que contengan nombre propio, apellido o apodo de un tercero que no pertenezcan al solicitante pueden ser aprobadas, salvo casos en los que dicho nombre y apellido se refiera a una persona conocida.

## **Nombres y Apellidos Idénticos pero con un Elemento Distintivo**

Los nombres propios y apellidos una vez registrados como signos distintivos entran al régimen de la Propiedad Industrial, por lo que al evaluar los mismos se aplicarán los mismos criterios del derecho marcario. Un nombre propio o apellido sería un signo de fantasía ya que no tienen una carga conceptual o significado y por tanto no existe vinculación entre ellos y los productos, servicios o actividad comercial a

proteger. En el caso de aquellos nombres o apellidos que tienen un significado en el lenguaje español (Mercado, Madera, Ríos, Piña, Cuello, Plata, Rincón) serán aprobados siempre que su significado no provoque que el signo incurra en alguna de las prohibiciones absolutas.

Al realizar el cotejo marcario se evaluará si el nombre propio o apellido se ha vuelto una partícula de uso común o si contraviene un derecho anterior registrado. Si la solicitud incluye dos o más nombres o apellidos y este reproduce parcialmente un signo registrado para lo mismo o actividades, servicios o productos vinculados, se objetará por riesgo de asociación.

## **Rótulos**

El examinador dichas solicitudes de la misma manera cómo se evalúa las marcas mixtas. Tomando en cuenta los criterios indicados en la Ley y el Manual de Criterios de registrabilidad. El signo deberá ser clasificado en virtud de la Clasificación de Viena.

En los rótulos que incluyen lemas comerciales o las denominaciones societarias, aunque el usuario indique que no reivindica, deben de pedirle que lo retire del diseño, salvo en el caso del lema comercial siempre que el mismo esté registrado bajo el mismo titular

## **Emblemas**

Los emblemas deberán ser examinados como se examinan las marcas figurativas. El signo deberá ser clasificado en virtud de la Clasificación de Viena.

## **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 ya están funcionando y poseen número de RNC. Al momento de evaluar una solicitud de este tipo se le deberá realizar un examen de registrabilidad como a cualquier nueva solicitud. En los casos en que el nombre comercial solicitado se entienda que se

encuentra incurso en una de las prohibiciones de registro absolutas serán objetados y el titular deberá demostrar que posee un uso previo al año 2000, de ser así podrán ser aprobadas.

En aquellos casos en que los solicitantes poseían un registro de nombre comercial que no poseía distintividad y que el mismo venció, para aprobar dicha solicitud, su titular deberá demostrar el uso de dicho signo y no deberá ampliar la actividad comercial de forma tal que incluya actividades no relacionadas a las consignadas en su registro vencido.

Cuando 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.

- Si el registro por el que se objeta posee más de 5 años y el solicitante responde demostrando un uso mayor a 5 años previo a su solicitud, dicha solicitud será aprobada en virtud de la coexistencia demostrada entre los signos.
- Si el registro por el que se objeta posee menos de 5 años y el solicitante responde demostrando un uso mayor a 5 años previo a su solicitud, el examinador deberá objetarla y se le recomendará encauzar sus pretensiones a través de los diferentes recursos y acciones legales establecidos en la Ley 20-00 y será el solicitante quién elija la vía que más se adecúe a su caso.

### **Asociaciones, Fundaciones y Federaciones**

Las asociaciones, fundaciones y federaciones se registran como nombre comercial porque a pesar de que propiamente no realizan una actividad comercial con fines lucrativos la Ley No. 122-05 sobre Asociaciones sin fines de lucro, que las rige, les exige en su Art.3 literal g) como requisito formal para su incorporación el registro del nombre comercial. En ese sentido el tratamiento para este tipo de solicitudes será especial y no la podremos evaluar como un signo ordinario.

En virtud de que al momento de solicitar el nombre comercial dicha entidad no posee personería jurídica ya que no ha sido incorporada, figurará siempre en la solicitud uno o varios de los futuros miembros de la asociación.

Aplicarán los criterios de la Ley 122-05 a todas aquellas solicitudes de nombres comerciales que describan en su actividad “sin fines de lucro”, para lo cual el examinador deberá verificar el Art. 11 de dicha ley a los fines de comprobar que si la actividad descrita en dicha solicitud aplica como una entidad sin fines de lucro.

(Juntas de vecinos, Patronatos, Fundaciones, Iglesias...) Así mismo es necesario aclarar que para que una solicitud se evalúe con los criterios de las asociaciones sin fines de lucro debe especificar de manera expresa en su actividad que es “sin fines de lucro”.

En el caso de las asociaciones sin fines lucrativos se deberá evaluar de forma especial las pruebas depositadas a los fines de demostrar el uso del signo, debido a que estas no realizan transacciones comerciales. En este sentido, para acreditar el uso de un nombre comercial que identifique una asociación sin fines lucrativos, los solicitantes podrán depositar facturas de servicios básicos como renta, luz, telecomunicaciones, nóminas de empleados, pago por servicios prestados a la asociación, contratos, donaciones, publicaciones, entre otros.

### **Ejemplos de denominaciones engañosas en virtud de leyes vinculantes**

- **Gente de mar**, resultaría engañosa en virtud de la Ley Núm. 3003 sobre Policías de Puertos y Costas, debido a lo establecido en su Art.14 a).
- **Antinarcóticos**, debido a que solo dependencias del Estado son las autorizadas a velar por el uso ilícito de narcóticos.
- **Consejo Municipal**, si su titular no es el del municipio que indica en la solicitud, esto en virtud de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007.

## **RECURSOS Y ACCIONES LEGALES**

### **Acción en Cancelación:**

Se encuentra establecida en el Art. 119 párrafo 1ro. El plazo para interposición de la misma, por disposición del artículo 120, es el de la nulidad de manera supletoria, es decir, el plazo contemplado en el Art.92. Esta acción se interpone únicamente a registros de nombres comerciales o rótulos, cuando y puede estar fundamentado en la prohibición de registro del Art.114 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial o mala fe.

### **Acción en Cancelación por Abandono:**

Se encuentra establecida en el Art.119 párrafo 2do. de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y se evalúa si el nombre comercial o rótulo ha sido abandonado por su titular. La acción en cancelación por abandono podrá ser interpuesta solamente cuando el registro tenga más de 5 años de vigencia (Art. 113).

### **Recurso de Oposición:**

Recurso mediante el cual cualquier persona interesada podrá oponerse al registro de una solicitud de marca aprobada y publicada, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, , contados a partir de la publicación de la misma en el boletín oficial de la ONAPI, (Art. 80, numeral 2, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.)

### **Acción en Nulidad:**

Se interpone a registros de marcas, lemas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y se fundamenta en las prohibiciones de registro de los Arts.73 o 74 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, conforme establece el artículo 92 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Se le interpone solo a los registros de marcas.

### **Acción en Cancelación por no Uso:**

Se encuentra establecida en el Art.93 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y se interpone a los fines de evaluar si la marca impugnada se encuentra disponible en el comercio para distinguir los productos o servicios consignados en su registro (Art.94). El uso a demostrar por parte del titular de dicho registro deberá circunscribirse a los tres (3) años anteriores a la interposición de la acción.

En esta acción solo se evaluará si el titular del signo impugnado ha cumplido con el requisito legal del uso. Es necesario aclarar que la acción en cancelación por no uso podrá ser interpuesta solamente cuando el registro tenga más de 3 años desde su concesión. (Art. 93)

### **Acción en reivindicación del derecho al título de protección:**

Esta acción busca revertir actos de usurpación, de manera que un tercero ha sido despojado de su derecho por un tercero, solicitar que se le restituya la titularidad de dicho registro. El plazo para la interposición de la acción es de cinco (5) años a partir de la emisión del registro o dos (2) años contados desde la fecha en que el signo distintivo comenzó a explotarse o a usarse en el país (Art. 171 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial). La acción en reivindicación busca reivindicar el derecho al registro no al signo como tal, por lo que quien alegue tal derecho deberá acreditar que es el legítimo titular de todos los elementos que conforman el signo registrado.

En el caso de la acción en cancelación, acción en nulidad y el recurso de oposición cuando el fundamento de los mismos verse sobre prohibiciones absolutas podrán ser interpuestas por cualquier persona sin la necesidad de acreditar calidad para ello. No obstante cuando versen sobre prohibiciones relativas a derechos de terceros, deberán ser interpuestas por el titular del derecho en base al cual fundamenten dicha acción o recurso.

## **Recurso de Reconsideración**

Conforme a la doctrina en la materia de derecho administrativo, el fundamento del recurso de reconsideración radica en permitir que la misma autoridad que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones en cuanto a criterio o análisis. La misma doctrina establece, además, sobre el recurso de reconsideración, que perdería seriedad pretender que pueda modificarlo con tan sólo un nuevo pedido o una nueva argumentación sobre los mismos hechos, por lo que, para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la Ley exige que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración. Esto nos conduce a la exigencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente y ya no sólo la prueba instrumental aportada en razón del expediente correspondiente a la acción o recurso inicial. Los puntos a tomar en cuenta como motivo de reconsideración son:

- Hecho tangible no evaluado con anterioridad
- Errónea interpretación del derecho
- Aporte de nuevas pruebas y/o argumentos
- Falta o indebida de motivación de la resolución
- Motivación contradictoria en virtud del fallo emitido
- Inobservancia o falta de ponderación de medios probatorios previamente aportados
- Falta de ponderación sobre afectación a derechos fundamentales alegados por
- una o las partes
- Cuando las razones que motivaron el fallo inicial dejaron de ser aplicables al momento de conocer la reconsideración.

El recurso de reconsideración es opcional, por lo que serán las partes que elegirán la vía recursiva que más se adecúe a sus pretensiones. En ese sentido, al elegir la vía de la reconsideración se deberá tomar en cuenta que en caso de que la resolución que conozca la reconsideración sea posteriormente apelada por la vía administrativa, la Dirección General verificará de forma puntual, si fue bien aplicado el derecho en la resolución recurrida. Esto así, debido a que la

reconsideración es un recurso excepcional que no tiene un efecto devolutivo y que se encuentra supeditado de forma exclusiva a los supuestos antes mencionados.

## **Fases del Proceso de los Recursos y Acciones Legales**

El proceso de recursos y acciones legales se rige por lo establecido en el Art.154 de la Ley 20- 00 el cual indica las normas en base a las cuales se sustanciará. El expediente contará de 4 escritos, a saber: Escrito Inicial (en el que se fundamenta la acción o recurso), escrito de defensa, réplica; y contrarréplica. El recurso de reconsideración, es una excepción, por estar compuesta la fase de notificación de dos escritos únicamente: Escrito inicial (contentivo del recurso) y escrito de Defensa.

Los escritos depositados por las partes en la fase de notificación serán notificados a la parte contraria en un plazo no mayor a 10 días cuando el domicilio de una de las partes se encuentre en algunas de las provincias de Santo Domingo (Santo Domingo Este, Norte u Oeste) y Distrito Nacional y en un plazo de 20 días cuando corresponda al interior del país. Se otorgará un plazo de 30 días calendarios para que la parte notificada deposite sus alegatos; a excepción del escrito de contrarréplica que no se notifica.

Los escritos referentes son aquellos que aunque no forman parte propiamente del proceso, son realizados por las partes para complementar los argumentos esbozados en sus escritos, para aclarar y/o corregir las informaciones brindadas previamente o para dar respuesta a informaciones requeridas por la oficina en virtud de un expediente. Sin embargo, los depósitos de documentos son aquellos que realizan las partes para responder a un requerimiento de pruebas realizado por la Oficina o como completo a su expediente.

Las partes envueltas podrán complementar sus escritos depositando “escritos referentes” o “depósitos de documentos”, los cuales serán ponderados y notificados únicamente cuando hayan sido depositados durante la fase de notificación, es decir, cuando el expediente no haya entrado en estado de fallo. En ese sentido, se les otorgará un plazo prudente a la contraparte, con miras a hacerlo contradictorio y dar oportunidad para que deposite alegatos y/o pruebas refutando lo ahí expuesto, si así lo estimare. Los escritos complementarios siempre serán recibidos, mas no serán tomados en cuenta para la decisión emitida cuando sean depositados cuando ya el expediente se encuentre en estado de fallo.

## **Notificaciones**

El Departamento de Signos Distintivos siempre notificará en un primer intento al titular del registro o solicitud impugnada, cuando tenga domicilio en la República Dominicana. En los casos en que no se localice el titular en el domicilio consignado en nuestra base de datos o cuando el domicilio acreditado se encuentre fuera del país, se procederá a notificar al gestor o representante acreditado. Cuando la parte haya depositado su primer escrito en el proceso, podrá indicar en el mismo, el domicilio que elige para ser notificado durante el proceso.

Cuando en un registro o solicitud exista más de un titular, se notificará al representante acreditado. En caso de que no exista un representante, se notificará a cada uno de los co-titulares.

### **Domicilio Desconocido**

En los casos en que el titular de un signo impugnado o su representante no puedan ser ubicados por los mensajeros o alguaciles de la institución para fines de notificación por los motivos que fuere, la Oficina procederá a consultar en la base de datos si esa persona posee registros o solicitudes más recientes con un domicilio distinto al consignado en el registro o solicitud impugnada. De ser así, se notificará el documento en cuestión al domicilio encontrado.

Si luego de realizar los esfuerzos para encontrar al titular o a su representante, la Oficina no logra notificarlo, se procederá a notificar por medio de acto de alguacil siguiendo el procedimiento de notificaciones a domicilio desconocido establecido en los Art. 68 y 69 del Código de Procedimiento Civil.

### **Cómputo de plazos**

El artículo 152 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial establece que *“los plazos serán computados de acuerdo al derecho común”*. En tal tenor, el cómputo de los plazos establecidos en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, se realiza en virtud de las disposiciones del Derecho Civil, por lo que remitiéndonos al artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil *“El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio... Si fuere feriado el último día de plazo, éste será prorrogado hasta el siguiente”*. En virtud de lo anterior, todos los plazos que se generen a partir de notificaciones a persona realizadas por esta Dirección de Signos Distintivos serán computadas como plazos francos.

Cuando los plazos se generen a partir de una publicación, como por ejemplo, el plazo de 45 días para interponer recurso de oposición, el plazo se contará días calendarios.

## **Prórrogas y Suspensiones**

El artículo 153 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial otorga a las partes interesadas la facultad de solicitar que les sean prorrogados los plazos señalados en dicha ley o en las disposiciones reglamentarias para contestar una acción o responder a alguna notificación. *“A petición de la parte interesada, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial puede, en caso debidamente justificado, prorrogar prudencialmente los plazos señalados en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias para contestar una acción o responder a alguna notificación”.*

Que el antes citado artículo refiere claramente que las solicitudes de prórroga podrán solicitarse para extender el plazo otorgado por dicha ley para contestar una acción o responder a alguna notificación. Dicho esto, la antes citada disposición no aplica para plazos contemplados en la ley para interponer recursos y/o acciones, toda vez que estos plazos son improrrogables, también conocidos como plazos fatales o perentorios.

En el caso de solicitudes de prórrogas en virtud de solicitudes de marcas, nombres comerciales, renovaciones y actos modificatorios serán otorgadas siempre que se encuentren debidamente justificadas, tomando en consideración si su concesión afecta a terceros.

## **Solicitudes de prórrogas correspondientes a Recursos y Acciones Legales**

Las prórrogas son excepcionales y no forman parte del proceso *per se*, por lo que su concesión implica que habrá una demora en la emisión del fallo. Tomando en consideración que es el interés de esta Oficina garantizar la tutela efectiva de los derechos de Propiedad Industrial, es nuestro deber velar porque los casos en nuestro poder no sufran retrasos injustificados que puedan perjudicar a las partes envueltas.

Dicho esto, es nuestro criterio que la primera solicitud de prórroga será concedida en todo momento, siempre y cuando haya sido depositada dentro del plazo correspondiente y se encuentre debidamente justificada. En ese sentido, cuando se trata de una primera prórroga, aun cuando es necesaria la justificación, lo cierto es que somos mucho más flexibles al momento de evaluar lo expuesto en la solicitud.

Cuando se trata de una segunda prórroga, los motivos justificativos deben ser razones de peso y encontrarse acompañados de algún documento que evidencie la diligencia de quien solicita y que demuestre que se encuentran imposibilitados a depositar el escrito correspondiente en el plazo establecido, por razones ajenas a su voluntad. Es importante destacar que el examen a realizar será más benevolente cuando se trate del impugnado, bajo el entendido de que la parte impugnante es quien ha dado inicio al proceso y por tanto ha tenido tiempo de prepararse, mientras que el impugnado no.

En el caso de una tercera solicitud de prórroga el examen es todavía más escrupuloso. Los motivos presentados en la solicitud deben estar muy bien justificados y encontrarse soportados en pruebas que acrediten que realmente ha habido una diligencia de parte de quien solicita, que no han podido ejercer su derecho de defensa por razones que se escapan de su poder y que no han podido remediar.

Cuando una solicitud de prórroga es depositada fuera de plazo, el expediente automáticamente entra en estado de fallo. Si la solicitud de prórroga es denegada por considerar que los motivos que la sustentan no justifican su concesión, les otorgamos un plazo de gracia de 5 días calendarios para que sometan el escrito correspondiente.

### **Suspensión de solicitudes de marcas y nombres comerciales**

Existen dos razones por las cuales se concede una suspensión:

1. Cuando el solicitante interpone un Recurso o Acción Legal al o los registros por los cuales se le ha formulado una objeción.
2. Cuando el solicitante necesita recopilar documentación que podría subsanar una posible objeción.

### **Solicitudes de Suspensión correspondientes a Recursos y Acciones Legales**

Existen tres razones por las cuales se concede una suspensión en ocasión a un Recurso y/o Acción legal:

1. Cuando las partes envueltas se encuentran en un proceso de negociación y decidan solicitar una extensión del plazo para responder a una notificación o solicitar la suspensión del recurso y/o acción, la solicitud correspondiente debe estar firmada por ambas partes. De ser este el caso,

no deben aportar pruebas ni argumentos justificativos, ya que con el consentimiento de ambas partes, se procede a prorrogar el plazo o suspender;

2. Cuando el registro oponente está siendo cuestionado mediante una acción y/o recurso legal;
3. Cuando existe un recurso de apelación donde se dirima la existencia de uno de los derechos confrontados en el caso en cuestión.

### **Registros Extemporáneos**

En algunos casos por motivos diversos se puede dar la situación de que se formalicen solicitudes antes de haber agotado el procedimiento establecido en el Artículo 80 numeral 2) de la Ley No.20-00, el cual establece el plazo que tienen los terceros afectados para interponer recurso de oposición, en este orden dispone que *“1) Cumplido el examen de la solicitud, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ordenará que se publique un aviso de solicitud del registro, a costa del solicitante, en el órgano oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 2) Cualquier tercero podrá interponer un recurso de oposición contra la solicitud de registro dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la publicación del aviso referido en el numeral 1). 3) Transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial resolverá en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se hubiesen interpuesto, conforme al procedimiento del Artículo 154. Si se resuelve conceder el registro, se expedirá al titular un certificado de registro de la marca que contendrá los datos previstos en las disposiciones reglamentarias”*. En virtud de este artículo, aun cuando se haya formalizado una solicitud de registro de marca, el registro concedido carecerá de validez puesto que es un acto nulo de pleno derecho, por haberse emitido prescindiendo del procedimiento establecido en la norma reguladora.

Al momento de evaluar un recurso y/o acción en el que el signo impugnado se haya emitido de forma extemporánea, se deberá indicar que dicho registro debe a nularse. Aun cuando en la decisión se autorice la emisión del registro de la marca cuestionada, para que posteriormente se emita dicho registro y posea la vigencia correcta.

### **Acciones y/o recursos Inadmisibles**

En materia Propiedad Industrial, el derecho común rige como norma supletoria y la Ley No. 834 de 1978 sobre Procedimiento Civil, en su artículo 44 establece que *“constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario*

*inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”, más adelante, el artículo 47 de la referida ley especifica que “Los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías del recurso”. En ese sentido, se declarará la inadmisibilidad de un recurso y/o acción interpuesto por la vía administrativa en los siguientes casos:*

1. **Plazo prefijado:** Cuando la Acción y/o Recurso se interpone antes del plazo establecido por la Ley para esos fines. Ejemplo: Una cancelación por no uso antes de que transcurran 3 años de la concesión del registro (art. 93 numeral 1).
2. **Falta de objeto:** Cuando el registro que se impugna mediante el recurso y/o acción legal ha perdido su vigencia. Ejemplo: El registro cuestionado se encuentra caduco, cancelado (por cualquier motivo), anulado o cuando la solicitud impugnada se retire o devenga en abandono.
3. **Falta de capacidad:** Cuando la persona que interpone la acción y/o recurso no posee capacidad para ejercer un derecho. Se puede tener un derecho pero no la capacidad de ejercerlo. Ejemplo: un menor no tiene capacidad de ejercer en justicia los derechos que sí posee. En ese caso, la acción para proteger sus derechos se puede llevar a cabo, siempre y cuando se haga a través de sus padres, tutores o representantes legales.
4. **Falta de calidad:** Cuando la Acción y/o Recurso es incoado por una persona que no tenga calidad para ello. Ejemplo: Se interpone un recurso de oposición fundamentada en alegatos de confusión por una persona distinta al titular del derecho.
5. **Falta de interés:** El interés es la ventaja económica o moral que le implica a una persona el ejercicio de un recurso y/o acción legal. Ejemplo: cuando una persona interpone un recurso de oposición en base al artículo 74.
  - a) pero al verificar en la base de datos el registro que alega no existe.
6. **Cosa Decidida:** Cuando se ha emitido una decisión sobre el mismo objeto. Ejemplo: Una acción en nulidad interpuesta por la misma persona dos veces. En la segunda ocasión se declarará inadmisibile la acción si al momento de su interposición ya se ha emitido una decisión sobre el mismo objeto.
7. **Prescripción de la acción y/o recurso:** Cuando la Acción y/o Recurso es incoado cuando ya el plazo establecido en la Ley para esos fines ha vencido. Ejemplo: Una acción en nulidad interpuesta en base a prohibiciones relativas cuando el registro tiene más de cinco años.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia ha establecido que *“las inadmisibilidades procesales no están enumeradas de manera taxativa en el artículo 44 de la Ley No834 de 1978 (...) sino en forma puramente enunciativa, según se desprende claramente de los artículos que la rigen, lo que significa que las eventualidades señaladas en ese texto legal no son las únicas que pueden presentarse”*. (SCJ, Cám. Civ., Sent. del 2 de octubre del 2002, No.8, B.J.1103 y Sent. del 28 de enero del 2009, No.8, B.J.1178).

### **Recursos y/o Acciones Improcedentes**

Se considerara un recurso y/o acción como improcedente cuando las razones que motivaron su interposición dejaron de ser aplicables al momento de emitir el fallo. Ejemplo: una acción en nulidad de una marca (art.92) interpuesta cuando el registro se encontraba vigente, pero que al momento de emitir el fallo se encontraba caduco.

### **Cierre administrativo**

Se realiza el cierre el cierre administrativo del expediente correspondiente a un recurso y/o acción legal en tres casos:

1. Cuando el titular del signo impugnado realiza una cancelación voluntaria del registro cuestionado o retira su solicitud. (solo puede ser solicitado por el titular del derecho o su representante).
2. Cuando el impugnante realiza un retiro de recurso y/o acción legal. (solo podrán ser retirados por la persona que interpone la acción o su representante).
3. Cuando el registro o solicitud del signo impugnado es transferido al impugnante del recurso o acción legal.

Se elabora una comunicación notificando el cierre administrativo a las partes envueltas y se ordena el archivo del expediente.

En los casos en que se retira un recurso de oposición, se debe remitir el expediente correspondiente a la solicitud de registro cuestionada para que sea formalizado el registro. Cuando se retira un recurso de reconsideración, se hace inmediatamente firme la resolución recurrida mediante el mismo.

### **Pruebas**

Las posibles pruebas a presentar para probar el uso, la titularidad o anterioridad de un signo no son limitativas, pero pueden consistir en:

- Facturas;
- Encuestas (Deben de estar realizadas por medio de empresas certificadas);
- Estudios de mercado;
- Publicidades o propaganda, ya sea escrita, televisada o radial;
- Premios;
- Reconocimientos;
- Presentaciones en Ferias o exposiciones;
- Estados de Ventas;
- Estados de Producción;
- Los diferentes establecimientos o sucursales que tenga la empresa;
- Registros anteriores o uso de la marca, para determinar el tiempo en que se ha estado usando;
- Inversiones realizadas para promover el establecimiento, actividad, productos o servicio;
- El valor contable del signo como activo empresarial;
- Volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo;
- Acuerdos de distribución; y,
- Nómina de empleados;
- Contrato de alquiler de inmueble;
- Facturas de servicios contratados
- Transacciones Comerciales
- Pagos de impuestos

Las pruebas depositadas en idioma extranjero, deberán estar acompañadas de su debida traducción al español.

### **Rectificación de error material en las resoluciones**

La Dirección de Signos Distintivos podrá emitir una resolución de rectificación de error material a solicitud de parte, cuando se pongan en evidencia errores formales involuntarios, contenidos en el texto de la misma. Las mismas son solicitadas a través de una comunicación libre de tasa indicando la solicitud de corrección del error material.

Cuando se solicite una rectificación de error la Dirección de Signos verificará lo siguiente:

- Si ciertamente se ha tratado de un error.

- Si el error es meramente de forma. Son considerados errores de forma aquellos que atienden a un error de transcripción, un error mecanográfico, error de expresión, en la redacción del documento. Estos son errores atribuibles no a las manifestaciones de voluntad o razonamiento contenido en el acto sino al soporte material que lo contiene. En este caso no procede bajo una resolución de rectificación de error abrir los plazos para un recurso de apelación o de reconsideración, ya que el fondo de la resolución no ha sido afectado.
- Si el error evidenciado afecta el fondo de la decisión. Esto puede darse en virtud de un error de hecho o derecho. Un error de hecho no se refiere a un simple error en la exteriorización del acto, sino a una resolución errónea en su declaración (por no adecuarse a la realidad), cuya revisión en todo caso aspirará a su anulación. Sin embargo un error de derecho es aquel que incide sobre las disposiciones legales o reglas de derecho que rigen la materia. En el caso en que se anule la resolución, se emitirá una nueva decisión la cual abrirá los plazos correspondientes.

## **Renovaciones y actos modificatorios**

### **Renovación de Registro**

Las solicitudes de renovación de registros de signos distintivos podrán realizarse seis meses antes del vencimiento del registro o dentro del plazo de gracia de seis meses desde la fecha de vencimiento del registro. Cuando la solicitud de renovación se realice dentro del plazo de gracia, devengará la tasa de renovación establecida, más la tasa de recargo por cada mes vencido. Al día siguiente de vencido el plazo de vigencia del registro, será cobrado un mes de recargo, lo mismo pasará al día siguiente de vencido cada mes, hasta completar los 6 meses permitido por ley. Al día siguiente del mes 6, no podrá ser aceptada la solicitud de renovación y el usuario deberá solicitar nueva vez su signo.

Para las solicitudes de renovación de registros de nombres comerciales, el titular debe aportar las pruebas que acrediten el uso de dicho signo en el comercio, con respecto de la actividad registrada y solo se le renovará, en base a la actividad que haya demostrado su uso.

Posibles pruebas para demostrar uso de un nombre comercial: publicidad, facturas, pago de servicios básicos como luz, teléfono, internet, agua, alquiler, nómina de empleados, certificaciones de empresas, fotografías con fecha del letrero colocado en establecimiento o local donde se vea el nombre comercial, pagos al ayuntamiento por el letrero, cuentas de bancos, papelería, chequeras, contratos de trabajo, pago de

impuestos a TSS, AFP, publicidad en redes sociales, revistas, periódicos, radio o televisión, contratos de alquiler, contratos de ventas, cualquier documento que evidencie el uso de dicho signo para la actividad comercial indicada en su registro, sin la obligatoriedad de depositar de todos los años, pero sí que el conjunto de ellas, de manera variada, que puedan demostrarle a la oficina dicho uso.

En el caso de solicitudes de renovación de registro de nombres comerciales de tenedoras de Inmuebles que carezcan de las pruebas de uso antes mencionadas, los solicitantes deberán depositar permutas, registros de títulos a nombre del titular del inmueble conjuntamente con una certificación de estatus del inmueble emitido por la jurisdicción inmobiliaria actualizada del último año.

Solo se renovará el registro en base a las actividades que demuestren el uso. En caso de que el solicitante de la renovación solo haya demostrado el uso con respecto a algunas de las actividades consignadas en el registro, se renovará solo para estas y las demás serán eliminadas del certificado de registro.

En el caso de solicitudes de renovación de registros de marcas denominativas, mixtas, figurativas y tridimensionales no se requerirá el depósito de la declaración jurada de uso ni pruebas de uso en virtud de lo establecido en el artículo 4 numeral III del Tratado sobre Derechos de Marcas (TLT).

Las disposiciones del TLT antes citadas no aplican a las solicitudes de renovación de los registros de marcas de certificación, marcas colectivas, marcas sonoras, marcas olfativas y por consiguiente los solicitantes deberán acreditar el uso de la marca en el comercio así como la declaración jurada de uso.

Al momento de la solicitud de renovación el cliente podrá solicitar una limitación de la actividad comercial, de los productos y/o servicios que proteja el registro y esto no devengará el pago de una tasa adicional. (Art. 83 numeral 2).

En los casos en que se solicita la renovación de un registro que fue concedido en clase nacional y que no ha sido reclasificado, el solicitante deberá aportar una copia del certificado de registro original o especificar de manera expresa los productos y/o servicios para los cuales fue concedido el registro a renovar. En estos casos se realizará el proceso de reconstrucción del expediente en aplicación de lo dispuesto en la Resolución Núm. 53 emitida por esta Dirección de Signos. De igual forma, cuando el registro indique que protege un logo o diseño y estos no figuren en nuestra base de datos ni en nuestro archivo físico, procederemos a requerir al titular del mismo una reproducción integral del mismo a los fines de completar el expediente. En todos estos casos, se presumirá la buena fe del titular.

## **Transferencia del registro**

En todo momento el titular de un registro de Signo Distintivo podrá solicitar la transferencia de dicho derecho a otra persona.

Las solicitudes de transferencia de registros de nombres comerciales se regulan por el artículo 89 y 118 de la Ley 20-00 y sus requisitos se encuentran establecidos en el artículo 68 del Reglamento. En estos casos, el solicitante deberá depositar el documento original que certifique la transferencia. Ejemplos: una instancia donde el titular del registro exprese su voluntad de transferir dicho derecho, una copia del contrato de venta o de cesión de derecho debidamente legalizada o el acta de asamblea ordinaria que acredite el signo como aporte en naturaleza debidamente inscrita en la cámara de comercio. Cuando la transferencia del registro sea el resultado de una fusión, la solicitud deberá indicarlo e ir acompañada de una copia del documento legalizado que pruebe la fusión.

En los servicios de solicitudes de traspasos o cambio de titular por fusión o cambio de titular por acción en reivindicación, se debe realizar conjuntamente la modificación al representante del registro o de la solicitud de registro y poner los datos del representante que solicita dicho servicio. Dichas solicitudes deben de estar acompañadas del poder de representación y el mismo indicar que será el representante para dicho registro, en caso de no poseer poder se deberá requerir al solicitante el mismo.

Cuando se trate de una transferencia de un registro de signo distintivo cuyo titular sea una persona jurídica el solicitante deberá acreditar su calidad para solicitar la transferencia de dicho registro. Esta se puede demostrar a través de un contrato de venta, el acta de asamblea legalizada donde se evidencie que es la persona autorizada para realizar dicha acción acompañada de una copia del Registro Mercantil de la persona jurídica que transfiere. En caso de que en el registro que se pretenda transferir figure más de un titular, el solicitante de la transferencia deberá aportar una instancia donde todos los titulares del registro expresen su voluntad de transferirlo.

El registro del lema comercial debe ser transferido conjuntamente con el signo el cual se encuentra asociado.

## **Renovaciones y actos modificatorios de signos cuyo titular ha fallecido**

En los casos en que se solicite una renovación o cualquier acto modificatorio a un registro de signo distintivo, cuando se haya hecho de nuestro conocimiento el fallecimiento del titular del mismo, se deberá requerir al solicitante que deposite el acta de defunción conjuntamente con la sentencia de determinación de herederos o el acta notarial de determinación de herederos.

## **Cancelación Voluntaria**

Cuando la solicitud de cancelación voluntaria sea efectuada por un representante, el mismo debe depositar el poder de representación donde el o los titulares del derecho le autoricen de manera expresa a solicitar la misma.

De igual forma, cuando un registro tenga más de un titular, la solicitud de cancelación voluntaria debe acreditar el consentimiento de todos los titulares del mismo para dicho fin.

Cuando el titular del registro a cancelar voluntariamente es una persona jurídica, el solicitante deberá acreditar el consentimiento de dicha entidad mediante los medios probatorios pertinentes. Ejemplo: el acta de asamblea que autorice la cancelación voluntaria.

## **Traspaso de registro en virtud de Acción en Reivindicación del Derecho al Título de Protección**

Cuando se emita una resolución que ordene la transferencia de un registro o solicitud, la División de Recursos y Acciones Legales deberá poner una nota en el sistema IPAS indicando la decisión emitida y posteriormente remitir el expediente base a la División de Renovaciones y Actos Modificatorios para que ejecute la transferencia del registro o solicitud. Esta última deberá solicitar al Departamento de Publicaciones la inclusión de la transferencia en el Boletín Oficial de la ONAPI. Para fines de publicidad y emisión del nuevo certificado, se le requerirá al nuevo titular el pago de la tasa correspondiente, la cual se encuentra bajo el servicio “Certificado Final Titular por Derecho de Reivindicación”.

## **Licencia de Uso**

Una licencia de uso es la autorización o permiso que da un titular de derechos de propiedad intelectual, para que otra persona utilice su signo distintivo de la forma señalada en el permiso.

Estas están establecidas en el artículo 90 de la ley 20 00 y para inscribir las mismas ante la Oficina se necesita la instancia solicitando la inscripción indicando el número de registro que avale el derecho del signo, ya sea de nombres comerciales o de marcas, conjuntamente con el documento de Licencia de Uso firmado por las partes, donde el titular autoriza el uso del signo a un tercero en original y notariada.

El documento de licencia debe de indicar a quién se le otorga la licencia, si es por un tiempo determinado o indeterminado, sobre qué signo distintivo y referente a qué productos o servicios o actividad comercial. Indicar el derecho del registro que lo avala.

Puede ser depositada una copia del documento original. El titular de un derecho puede en un mismo documento otorgar la licencia de uso a varios signos distintivos y este servicio no paga tasa.

## **Embargo Retentivo**

El embargo retentivo a diferencia de la inscripción en garantía no es voluntario, el mismo podrá ser solicitado, acompañado de la sentencia que lo ordene o de la compulsa o pagaré notarial debidamente inscrito en el Ayuntamiento o con la copia certificada.

El Art. 559 del Código de Procedimiento Civil establece al respecto lo siguiente *“Todo acto de embargo retentivo u oposición hecho en virtud de un título, contendrá la enunciación del título y la suma por la cual se verifique; si el acto se hiciere por permiso del juez, el auto enunciará la cantidad por la cual deba hacerse el embargo retentivo u oposición, y se dará copia del dicho auto en cabeza del acto. Si el crédito por el cual se pide el permiso de embargar retentivamente no fuere líquido, el juez hará la evaluación provisional de él. El acto contendrá además elección de domicilio en el lugar en donde resida el tercer embargo, si el ejecutante no habitare en el mismo lugar: todo a pena de nulidad”*.

LI-SD-00  
Versión: 5  
10/01/2024