

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
Directora Departamento de Signos Distintivos

INDICE

GENERALIDADES	5
Examen de forma	5
Fecha de presentación	6
Representantes	7
Poder de Representación	7
Recursos y Acciones Legales	8
Beneficio de Prioridad	8
Reivindicación de Prioridad	9
Imágenes en Signos Figurativos o Mixto	10
Modificación y/o Correcciones	10
Enmiendas	11
Titularidad	12
Examen de fondo	12
Prohibiciones absolutas (Art.73) y Art.114 para nombres comerciales	12
Prohibiciones relativas (Art.74) y Art.114 para nombres comerciales	12
Objeciones	13
Objeciones en base a registros sin actividad	13
Objeciones a solicitudes de Signos Distintivos	14
Cantidad de Objeciones de Fondo y Fecha de Presentación	14
Variación del Solicitante	15
Registro anterior vencido	15
Gentilicios	16
Actos de conocimiento	16
Principios de racionalidad	17
Principios de proporcionalidad	17
Varios signos en una solicitud	17
Notas de crédito	18
Fe de errata en las publicaciones de solicitudes	18
Cambios de Servicios	18
Calidad para solicitar	19
Traducción de signos	19
Reserva de clases	19
División de solicitud	20
Examen de Marcas Notorias	20
Marcas no Tradicionales	21
Marcas Sonoras	21
Marcas olfativas	21
Marcas tridimensionales	22
Renuncia a los Elementos del Signo (Disclaimers)	22
Reclasificación de Productos y Servicios y Reconstrucción de Expedientes	22

Examen de Solicitudes de Marcas Farmacéuticas	23
Lemas Comerciales	24
Solicitudes de Nombres Comerciales	25
Solicitudes de Centro de estudios	26
Solicitudes de centro de estudio de Educación Superior	26
Base de Datos de la DGII	26
Examen de Registrabilidad de Nombres Comerciales	27
Consortio	27
Cooperativas	27
Consejos de Familia	28
Solicitudes de nombres de “condominios como nombre comercial	28
Solicitudes de signos distintivos para distinguir certámenes o concursos de belleza	29
Cruz Roja Dominicana	29
EL uso del término By	31
Movimientos y partidos políticos	31
Formas Societarias	31
Uso de Siglas de Países y ciudades	31
Uso de Símbolos olímpicos	32
Compañía de transportes	32
Cámara de comercio y Cámara de Comercio y Producción	32
Bolsa de Valores	33
Actividad con Término Genéricos	33
Nombre y Apellido de un Tercero	33
Nombres y Apellidos Idénticos pero como un elemento Distintivo	34
Rótulos	34
Emblemas	34
Transformación de Compañías	34
Asociaciones, Fundaciones y Federaciones	35
Recursos Y Acciones Legales	36
Acción en cancelación	36
Acción en cancelación por abandonó	36
Recurso de oposición	36
Acción en nulidad	36
Acción en cancelación por no uso	36
Acción en reivindicación del derecho al título de Protección	36
Recurso de Reconsideración	37
Fases del Proceso de los Recursos y Acciones Legales	37
Notificaciones	38
Domicilio desconocido	38
Cómputo de plazos	38
Prórrogas y Suspensiones	39
Solicitudes de prórrogas correspondientes a Recursos y Acciones legales	39
Suspensión de solicitudes de Marcas y Nombres Comerciales	39
Solicitudes de Suspensión Correspondiente a Recursos y Acciones Legales	40
Registros Extemporáneos	40

Recursos y/o Acciones Improcedentes	42
Cierres Administrativo	42
Pruebas	42
Rectificaciones de errores en las resoluciones	43
Renovaciones y Actos Modificatorios	43
Renovación de registro	43
Transferencia del registro	43
Renovaciones y Actos Modificaciones de Signos Cuyo Titular Ha Fallecido	45
Cancelación Voluntaria	45
Traspaso de Registro en Virtud de Acción en Reivindicación del Derecho al Título de Protección	46

GENERALIDADES

Las solicitudes de marcas tridimensionales, 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 y las solicitudes de nombres comerciales, rótulos y emblemas se presentarán a través de la plataforma Web (E-SERPI) o mediante el sistema SAC.

Las instancias deberán ser recibidas en original. No se aceptaran copias ni envíos por otras vías que no sean las expresadas con anterioridad para los tipos de solicitudes antes señaladas.

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

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 sino 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.

Examen de forma

Una vez admitida a trámite la solicitud y asignado su número de expediente, es enviada por conduce del área de correspondencia, al Departamento de Signos Distintivos para que sea digitada la solicitud. En los casos en que no hayan ingresado por SAC o Eserpi, como son las solicitudes de registro de Marcas tridimensionales, olfativas, sonoras, indicaciones geográficas, Denominaciones de Origen y Marcas Colectivas, las mismas serán remitidas al Archivo para la creación del expediente en físico.

Cuando las solicitudes sean ingresadas vía Eserpi o SAC, 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. Es deber del examinador completar estos datos debidamente, en los casos de signos que no posean una denominación (marcas figurativas, emblemas, marcas tridimensionales) se clasificarán en virtud de la Clasificación de Viena. Sin embargo, cuando el signo sea mixto (marcas mixtas, rótulos, denominaciones de origen, etc.), el examinador deberá introducir en el sistema el nombre

otorgado por el solicitante a su solicitud.

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.

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 (Derogado y sustituido 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 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 copia de la cédula de identidad, 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 del momento en que la solicitud haya cumplido con los requisitos indicados en el Art.65 del Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00. De faltar 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.

No se podrán aceptar modificaciones ni enmiendas a las solicitudes de nombres comerciales, rótulos o emblemas, ya que el plazo de dar respuesta al solicitante no lo permite.

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, a menos que el cambio consista en una modificación a la actividad o al signo.

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.

Los extranjeros que no posean tarjeta de residencia, deberán hacerse representar por un mandatario con domicilio en el país, en virtud de lo que establece el Art. 75 de la Ley 20- 00 (marcas) y el Art. 65 del reglamento (nombres comerciales) y el Art.148 para cualquier trámite a realizar en la oficina.

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.

Las solicitudes de nombres comerciales que no cumplan con el examen de forma serán objetadas en base al Art.78 de la Ley.

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.

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 solo haga 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.

En los casos en que en una respuesta a objeción o a 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, se le deberá objetar y exigir el poder de representación.

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.

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.

El derecho de prioridad dura en el caso de las marcas, seis meses a partir del depósito de la primera solicitud. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de un depósito anterior ante ONAPI está obligado a realizar una declaración junto con su solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha 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. 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. 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.

Reivindicación de prioridad

Como oficina realizamos un examen de forma y fondo en un tiempo menor a 15 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.

La prioridad puede ser invocada siempre y cuando la solicitud no haya sido publicada, en virtud de lo indicado en el Art.135 numeral 4). En el caso en el que el solicitante invoque la prioridad luego de examinada y aprobada la solicitud, si la misma fue publicada no será tomada en cuenta.

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

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

Imágenes en signos figurativos o mixtos

Los diseños de las solicitudes de rótulos, emblemas, marcas mixtas, figurativas o tridimensionales 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 admitidos según el tamaño y cantidad exigidos por la Ley 20-00, el cual es no mayor de 15 cm x 15 cm y no menor de 10 cm x 10 cm, pudiendo depositar dos (2) reproducciones del diseño (esto aplica tanto a nombres comerciales como a marcas). En caso de no cumplir con este requisito deberán ser objetadas de forma.

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.

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.

Un simple error formal consiste es 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.

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.

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.

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

Una enmienda lo que busca es modificar el signo, ya sea cambiándole únicamente una letra o cambiando el signo por completo. Este cambio por afectar solamente al signo y 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

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.

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.

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.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.

El examinador al momento de evaluar una solicitud de registro de una marca, debe en virtud de lo indicado en la Ley 20-00 en su Art. 79, evaluar las prohibiciones absolutas (Art.73) y así mismo evaluar las prohibiciones relativas indicadas en el Art.74.

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.

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 MOTAHUM 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.

Objeciones a solicitudes de Signos Distintivos

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.

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.

Cantidad de objeciones de Fondo y Fecha de Presentación

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.

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 los productos y/o servicios o la actividad comercial.

- Cuando el solicitante es extranjero y no deposita poder de representación, la misma debe variar a la fecha en que el poder de representación fue depositado, ya que aún no ha cumplido con el requisito indicado en el Art.76 literal b) sobre dirección exacta para recibir notificaciones y a su vez debe cumplir con lo indicado en el Art. 148, numeral 2).

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 copia de la cédula de identidad, poder de representación (en los casos en el que el solicitante posea domicilio en el país) , pago de la tasa de la solicitud, documentos o autorizaciones requeridas.

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.

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 notarial 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.

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 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 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 solo podrán objetadas cuando existe un signo en el sistema el cual 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 del titular del derecho anterior.

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.

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 a 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.

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 otro.

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

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 Sr. Nelson Toca Simó, cuando en realidad debería ser el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Traducción de Signos

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.

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.

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 protegerán.

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 19

presentación de la solicitud inicial. Se deberá indicar tanto en el expediente base en físico como en el sistema IPAS, la solicitud inicial que dio 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 solo 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.

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

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

Luego de verificar que la solicitud cumpla con los requisitos del examen de forma, debemos remitir una copia del pentagrama o fonograma 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 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.

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, diseños, solo en los casos en que el mismo solicitante posea un registro sobre los mismos.

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.

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 o de uso común, las cuales deberán encontrarse siempre acompañadas de un distintivo. No se debe conceder un derecho sobre un signo mixto realizando el disclaimer a toda la parte denominativa, pues en ese caso se trataría de un signo meramente figurativo. Para que un signo sea mixto, debe otorgarse exclusividad sobre una parte denominativa y otra figurativa en un mismo registro.

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 o la actividad terapéutica del producto dentro del signo, 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 semejantes, 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.

El examinador deberá verificar en la página de VADEMECUM (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 un 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.

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 examinador deberá adjuntar al expediente de la solicitud de lema comercial, una copia del o los expedientes de los registros de las marcas o de los nombres comerciales a los cuales estará asociado. Así mismo en el caso del registro al o los registros al que este asociado se deberá añadir una copia del expediente de lema comercial.

Como ya se indicó anteriormente, el registro de un lema comercial se encontrará siempre asociado al registro de un nombre comercial o de una marca, por lo que la Oficina en virtud del Art. 76 de la Ley 20-00 no otorgará fecha de presentación a las solicitudes de lemas comerciales asociadas a marcas aprobadas en trámite.

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.”*

Solicitudes de Nombres Comerciales

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”*

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.

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.

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.

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.

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 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, dada de baja), 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.

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.

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.

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.

Será aceptada la inclusión de la palabra “consorcio” en el signo cuando el solicitante desee evocar “agrupación, unión, asociación o grupo de”. Ejemplo: “Consorcio de amas de casas Conaca”.

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 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.

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 se presente una solicitud de registro de un nombre comercial destinado a proteger condominios, residencial, torres, edificios, o complejo de apartamentos, se objetará de fondo

la solicitud y se indicará en la objeción que lo solicitado debe ser protegido a través de una marca en la clase internacional 42 que protege “diseño de edificio”.

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.- *“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”.

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 genéricos 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 28

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:

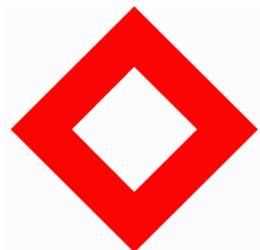
1. **La Cruz Roja sobre fondo blanco** que protege al personal sanitario y religioso, a las unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitario, según el convenio de Ginebra I, Artículo 23 y anexo I, "Reglamento Relativo a la Identificación" del Protocolo Adicional I.



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.43 de la Ley 275-97 de Partidos Políticos de la República Dominicana, los mismos son constituidos por la Junta Central Electoral.

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, IRL, etc.) deberán objetarse para que las mismas sean eliminadas. 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.

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 olímpico, 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.

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.

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; INVERSIONES DE BIENES MUEBLES. 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.

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.

En las solicitudes de nombres comerciales que incluyan en el signo o en la actividad la palabra “federación”, el examinador deberá verificar que figuren como titulares tres (3) o más asociaciones debidamente incorporadas. Para verificar que estas asociaciones se encuentran incorporadas, el solicitante deberá depositar una certificación de Procuraduría que lo avale, conjuntamente con el acta de Asamblea de aprobación de cada asociación autorizando su integración a la federación. En virtud de lo establecido en el Art. 14 de la Ley 122-05.

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.

RECURSOS Y ACCIONES LEGALES

Acción en Cancelación:

Se encuentra establecida en el Art. 119 párrafo 1ro, y el plazo para interposición del mismo en el Art.92. Se aplica el Art. 120 y se toma el plazo de la nulidad de forma supletoria. Esta acción se interpone únicamente a registros de nombres comerciales cuando el titular de un derecho entiende que el signo registrado se encuentra en contravención del Art.114 de la Ley 20-00.

Acción en Cancelación por Abandono:

La misma se encuentra establecida en el Art.119 párrafo 2do. y se interpone a los fines de evaluar si el registro de un nombre comercial ha sido abandonado. 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 abandono podrá ser interpuesta solamente cuando el registro tenga más de 5 años. (Art. 113)

Recurso de Oposición:

Es el recurso mediante el cual cualquier persona interesada podrá oponerse a una solicitud de registro de marca publicada, donde deberá indicar las razones por las cuales la misma no cumple con los requisitos de registrabilidad (Art. 73 y 74). Podrá interponerse dentro de un 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 encuentra establecida en el Art. 92. Esta acción se interpone únicamente a registros de marcas cuando el titular de un derecho entiende que el signo registrado fue otorgado en contravención de los Arts.73 o 74 de la Ley 20-00. Se le interpone solo a los registros de marcas.

Acción en Cancelación por no Uso:

La misma se encuentra establecida en el Art.93 y se interpone a los fines de evaluar si el 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:

Este procedimiento permite a una parte interesada, que ha sido despojada de su derecho por un tercero, solicitar que se le reconozca tal derecho de Propiedad Industrial y, en consecuencia, se le restituya el mismo; 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: el Escrito Inicial (en el que se fundamenta la acción o recurso), Defensa, Réplica; y Contrarréplica. El recurso de reconsideración, es una excepción, por tener solamente dos escritos: la Interposición del Recurso o acción y la Defensa.

Cada uno de los escritos y anexos depositados en estas fases serán notificados a la parte contraria en un plazo no mayor de 10 días, cuando el escrito a notificar esté dirigido a un domicilio en algunas de las provincias de Santo Domingo (Santo Domingo este, norte u/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.

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 las fases de notificación, otorgando un plazo de 15 días calendarios a los fines de que exponga sus alegatos. 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.

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.

Notificaciones

El Departamento de Signos Distintivos siempre notificará en un primer intento al titular del registro o solicitud impugnada. Sólo en los casos en que no se localice el titular en el domicilio consignado en nuestra base de datos, se procederá a notificar al gestor o representante acreditado. Luego de que la parte haya depositado un escrito podrá indicar en el mismo el domicilio al que desea ser notificado durante dicho proceso.

Domicilio Desconocido

En los casos en que el titular de un signo impugnado o su representante no puedan ser ubicados por los alguaciles o mensajeros 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, todas las notificaciones realizadas por esta Dirección de Signos Distintivos serán computados como plazos francos.

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."

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 la simple anuencia 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.

Estas medidas no son una lista limitativa de requisitos, ya que cada caso se evalúa de forma particular en atención a las circunstancias de hecho y derecho que se presenten. La intención no es ocasionar dificultad, sino más bien garantizar que el proceso se lleve a cabo de la forma más justa y equitativa posible para todos.

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 anularse. 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 inadmisibile 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 40

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 administrativo del expediente correspondiente a un recurso y/o acción legal en dos 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.

En estos casos se debe elaborar una comunicación notificando a ambas partes el cierre administrativo 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. Es importante tener en cuenta que cuando se retira un recurso de reconsideración, se hace 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, y las mismas deberán poseer fecha anterior a la interposición del recurso o acción. Estas pueden ser las siguientes:

- 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

Todas las pruebas depositadas para acreditar pretensiones deberán cumplir con el principio de territorialidad.

Del mismo modo, no se aceptarán como pruebas documentos en idiomas contrarios al español, a menos que, sean depositados conjuntamente con su traducción al español.

Rectificación de errores en las resoluciones

La Dirección de Signos Distintivos podrá emitir una resolución de rectificación de error a solicitud de parte, cuando una de las partes envueltas en una resolución administrativa ponga en evidencia errores involuntarios contenido en el texto de la misma.

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.

Para las solicitudes de renovación de registros de nombre comerciales, el titular debe aportar una declaración jurada de uso acompañada de pruebas que acrediten el uso de dicho signo en el comercio.

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 del ayuntamiento por el letreros, cuentas de bancos, papelería, chequeras, contratos de trabajo, pago de impuestos a TSS, AFP, de uso con la evidencia del uso, etc.

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.

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 de 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 íntegra 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

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 1,120.00”.